

# **VAREMERKERETTENS KRAV OM DISTINKTIVITET**

Vurdering av distinktivitet som rettslig vilkår for identifisering av  
varens kommersielle opprinnelse

Kandidatnummer: 339

Veileder: Monica Viken

Leveringsfrist: 25. november 2006

Til sammen 17512 ord

27.11.2006

# Innholdsfortegnelse

<b><u>1</u></b>	<b><u>INNLEDNING</u></b>	<b><u>1</u></b>
1.1	Presentasjon av oppgavens tema og problemstillinger	1
1.2	Problemstillingens aktualitet	1
1.3	Distinktiviteten har betydning i flere henseender enn som registreringsvilkår	3
1.4	Varemerkebegrepet	3
1.5	Rettsvern kan etableres på to måter	5
1.6	Registreringsmyndigheten	5
1.7	Avgrensning mot andre registreringsvilkår	6
1.7.1	Vilkåret om at tegnet må kunne gjengis grafisk	6
1.7.2	Registreringshindrene oppstilt i varemerkeloven § 14	6
1.8	Avgrensning mot foretaksnavneloven	6
<b><u>2</u></b>	<b><u>DET GENERELLE RETTSKILDEBILDET</u></b>	<b><u>8</u></b>
2.1	Rettskilder for tolkningen av varemerkeloven § 13 første ledd	8
2.2	Domstolenes prøvelsesrett	9
2.3	EF-rettens betydning	10
2.3.1	Problemstilling	10
2.3.2	Varemerkedirektivet	11
2.3.3	Hensynet til rettsenhet	12
2.3.4	Praksis fra EF-domstolen	12
2.3.5	Praksis fra Førsteinstansretten	13

<b><u>3</u></b>	<b><u>SAMMENSTILLING AV VAREMERKELOVEN § 13 FØRSTE LEDD OG VAREMERKEDIREKTIVETS TILSVARENDE BESTEMMELSER</u></b>	<b>14</b>
<b>3.1</b>	<b>Innledning</b>	<b>14</b>
<b>3.2</b>	<b>Er bestemmelsene innholdsmessig like?</b>	<b>15</b>
<b>3.3</b>	<b>Kommentarer til forslaget til ny lovtekst</b>	<b>18</b>
<b><u>4</u></b>	<b><u>DISTINKTIVITETSVILKÅRENE</u></b>	<b>19</b>
<b>4.1</b>	<b>Vilkårene både overlapper hverandre og utgjør selvstendige nektelsesgrunner</b>	<b>19</b>
<b>4.2</b>	<b>Merker som skal registreres må ha særpreg</b>	<b>19</b>
4.2.1	”egnet til å skille”	19
4.2.2	Rettspolitisk begrunnelse	21
4.2.3	Kravet om særpreg fremgår både av varemerkeloven § 1 og § 13	22
4.2.4	Hvor strengt skal vilkåret om særpreg håndheves?	24
4.2.5	Tidspunktet for når distinktivitet må foreligge etter § 13 første ledd	26
<b>4.3</b>	<b>Forbudet mot å registrere beskrivende merker</b>	<b>27</b>
4.3.1	Forbudets innhold	27
4.3.2	Bruken av ordet ”således” i bestemmelsen er blitt kritisert	28
4.3.3	Forbudet er begrunnet i friholdelsesbehovet	31
4.3.4	Friholdelsesbehovets stilling har vært varierende	32
4.3.5	Forholdet til kravet til særpreg	33
<b>4.4</b>	<b>Hvilke omstendigheter kan rettsanvenderen ta i betraktning i distinktivitetsvurderingen?</b>	<b>34</b>
4.4.1	Alle faktiske omstendigheter	34
4.4.2	Merkets distinktive evne må vurderes lys av hva slags varer det gjelder	34
4.4.3	Omsetningskretsens oppfatning av merket avgjør om merket er distinktivt	35
<b>4.5</b>	<b>Målestokken er i utgangspunktet lik for alle kategorier av merker</b>	<b>38</b>
<b>4.6</b>	<b>Sterke og svake merker</b>	<b>39</b>

<b><u>5</u></b>	<b><u>IKKE-DISTINKTIVE MERKER KAN ETTER VISSE FORUTSETNINGER GÅ KLAR AV REGISTRERINGSHINDRENE I § 13 FØRSTE LEDD</u></b>	<b><u>41</u></b>
<b>5.1</b>	<b>Innledning</b>	<b>41</b>
5.1.1	Innarbeidelse som registreringsvilkår	41
5.1.2	Hvilke vurderingsmomenter kan tas i betraktning?	41
5.1.3	Merket må erverve karakter som noens særmerke	43
5.1.4	For deskriptive merker er kravet til innarbeidelsen strengere	44
5.1.5	At varemerkebruken har ført til erverv av særpreg må kunne godtgjøres	45
<b>5.2</b>	<b>Vurderingsmomentene</b>	<b>46</b>
5.2.1	Kravet til brukens lengde	46
5.2.2	Kravet til brukens geografiske utstrekning	47
5.2.3	Kravet til markedsandelen	49
5.2.4	Hvilket krav stilles til andelen av omsetningskretsen som må identifisere tegnet som noens særskilte kjennetegn?	49
5.2.5	Kravet til brukens intensitet og størrelsen på investeringer	50
<b>5.3</b>	<b>Friholdelsesbehovets stilling</b>	<b>51</b>
5.3.1	Utgangspunktet	51
5.3.2	Friholdelsesbehovet som skranke for innarbeidelse av fritegn	51
5.3.3	Friholdelsesbehovet som skranke for innarbeidelse av generiske betegnelser	52
5.3.4	Slår aggressiv varemerkebygging friholdelsesbehovet flatt?	52
5.3.5	Friholdelsesbehovet som skranke for innarbeidelse av varens form	55
5.3.6	Friholdelsesbehovet som skranke for innarbeidelse av farger som varemerke	57
<b>5.4</b>	<b>Rettsvirkninger av bruk etter at merket er registrert.</b>	<b>59</b>
5.4.1	Status som "velkjent"	59
5.4.2	Vernet tapes	60
<b><u>6</u></b>	<b><u>KONKLUSJON</u></b>	<b><u>63</u></b>
<b><u>7</u></b>	<b><u>LITTERATURLISTE</u></b>	<b><u>64</u></b>



## 1 INNLEDNING

### 1.1 Presentasjon av oppgavens tema og problemstillinger

Varemerkerettens vilkår om at merker som skal registreres må være distinktive, er forankret i lov om varemerker av 3. mars 1961 nr. 4 (varemerkeloven) § 13 første ledd. Selve begrepet *distinktivitet* figurerer imidlertid ikke i lovteksten. Begrepet blir i stedet benyttet som fellesbetegnelse på registreringsvilkårene som fremgår av første og annet punktum.<sup>1</sup> Varemerket må for å gå klar av registreringsnektelsene ”være egnet til å skille søkerens varer fra andres” og ikke beskrive varen eller tjenesten merket søkes registrert for. I bestemmelsen tredje punktum angis hva som er relevant å ta med i vurderingen av om merket er distinktivt.

Hovedproblemstillingen kan således formuleres som et spørsmål om når et varemerke anses å ha slik distinktiv evne, som registreringsvilkårene i varemerkeloven § 13 første ledd første og annet punktum krever.

### 1.2 Problemstillingens aktualitet

Merker til bruk for å identifisere varers kommersielle opprinnelse, har tradisjon helt fra oldtidens produksjons- og handelsmerker. Det var imidlertid først med industrialiseringen på 1800-tallet at varemerkeretten vokste frem som en allmenn rettsdisiplin.<sup>2</sup> Med industrialiseringen kom også masseproduksjonen, og produsentene fikk snart øynene opp for kjennetegnenes verdi som hjelpemidler i kampen om markedsandelene. Siden den gang har samfunnet imidlertid vært gjenstand for voldsomme økonomiske og tekniske endringer,

---

<sup>1</sup> Se Lassen/Stenvik 2003 s. 45, Rt.1998 s. 1315 (Iskremdommen) nederst på side 1320 og Rt.2005 s. 1619 (GULE SIDER) premissene 40 og 81.

<sup>2</sup> Koktvedtgaard 2005 s. 20.

herunder også inntoget av former for massekommunikasjon. Levin skriver i en artikkel om den moderne varemerkeretten at i det ”nåstan overmåktiga informationsflödet blir det än viktigare för konsumenter att effektivt kunna orientera sig bland varor och tjänster och för företag att kunna identifiera sig och stå ut ur det kraftiga bruset från omvärlden”.<sup>3</sup>

Etableringen på markedet blir i så måte avhengig av å knytte et navn og et godt rykte til varene og tjenestene, som målgruppen finner attraktivt og kan identifisere seg med. Denne konkurransen eskalerer på områder der flere næringsdrivende kjemper om samme markedsandeler. Problemstillingen om varemerkens distinktive evne har også tilspisset seg for rettsapparatet de seneste tiår, noe alle sakene om distinktivitet kan ses som uttrykk for.<sup>4</sup>

Hvor stor grad av distinktivitet merket har, enten i seg selv eller som følge av innarbeidelse på markedet, får stor og ofte avgjørende betydning for et merkes praktiske verdi. Desto mer velkjent merket er, jo lengre unna må andre aktører holde seg med sine merker, og jo større økonomisk verdi tilegnes merket.<sup>5</sup>

Belønningen som venter de bedriftene som klarer oppgaven med å skape et godt varemerke, kan imidlertid vise seg å være formidabel. Konkrete eksempler på at varemerker kan være tilknyttet store økonomiske verdier, synliggjøres i Interbrands årlige liste over de 100 mest verdifulle varemerkene på verdensbasis.<sup>6</sup> Coca-Cola toppet igjen listen for 2006, med en anslått verdi på 67 000 millioner amerikanske dollar. Av de mest verdifulle merkene i Norden, figurerer NOKIA med en sterk sjetteplass, som blir anslått til å utgjøre 30 131 millioner amerikanske dollar.

---

<sup>3</sup> Levin: *Tankar om den moderna varumärkesrätten under utveckling* I: NOU 2001:8 s. 18.

<sup>4</sup> Rt. 1999 s. 641 (Superlek), Rt.2002 s. 391 (God Morgon), Rt.2005 s. 1619 (Gule Sider), C-108/97 Chiemsee, C-265/00 Biomild og C-329/02 P SAT. 2.

<sup>5</sup> Lassen/Stenvik 2003 s. 54.

<sup>6</sup> For fullstendig liste, se: [http://www.interbrand.com/best\\_brands\\_2006.asp](http://www.interbrand.com/best_brands_2006.asp). [Sitert den 31.10.06 kl. 19.45].

### 1.3 Distinktiviteten har betydning i flere henseender enn som registreringsvilkår

For det første har distinktiviteten betydning for fastsettelsen av vernets omfang. Med vernets omfang menes den avstand andre virksomheter må holde seg innenfor, ved utformingen av sine merker for samme vareslag.<sup>7</sup> Vernets omfang vurderes for det første i inngrepssaker etter varemerkeloven § 4 første ledd. Med *inngrepssak* menes den situasjon at innehaveren av et yngre merke benytter dette i strid med et eldre beskyttet merke. For det andre har vernets omfang betydning i forvekselbarhetsvurderingen etter varemerkeloven § 14 nr. 6. Etter denne bestemmelsen kan ingen få registrert et merke på sine varer dersom det ”er egnet til å forveksles” med et allerede registrert merke eller som en annen allerede har inngitt søknad for. Med *forveksling* menes forveksling med hensyn til varenes kommersielle opprinnelse.<sup>8</sup> Jo sterkere grad av distinktivitet det eldre merket har, jo større avstand stilles for registrering av nye merker for samme vareslag.

Distinktiviteten har også betydning for merkets distinktive evne etter registreringen. Etter varemerkeloven § 25 annet ledd kan registreringen slettes ved dom, dersom merket etter registreringen, ”åpenbart har mistet karakteren av særmerke”.

### 1.4 Varemerkebegrepet

Lovgiver har definert begrepet varemerke i varemerkelovens § 1 annet ledd. Etter lovens ordlyd kan varemerker bestå av ”alle slags tegn” under to forutsetninger. De må kunne ”gjengis grafisk”, og være ”egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andre virksomheters varer og tjenester”. Uttrykket ”tegn” skal forstås meget vidt. I forarbeidene til bestemmelsen, ble det uttalt at oppregningen var ment å være uttømmende.<sup>9</sup> Dette anses imidlertid ikke som gjeldende rett i dag.<sup>10</sup> Begrensningen ligger i stedet i kravet om at

---

<sup>7</sup> Lassen/Stenvik 2003 s. 54.

<sup>8</sup> Nitter: Kommentar til varemerkeloven I: Norsk Lovkommentar (online), note 21 [sitert 21. nov. 2006]

<sup>9</sup> Innst. 1958 s. 26 høyre spalte.

<sup>10</sup> Jeg finner støtte for dette standpunktet i generaladvokat Colomer sitt forslag til avgjørelse i de forente sakene C-53/01 – C-55/01 Linde mfl., premissene 10-11.



merket må kunne gjengis grafisk, altså at det må kunne gjengis eller avbildes på papir.<sup>11</sup> Den sistnevnte forutsetning innebærer at tegn som ønskes benyttet som varemerker, må ha individualiserende evne, og altså være særpregede.<sup>12</sup> I følge EF-domstolen er formålet med kravet, jf. den tilsvarende bestemmelsen i Varemerkedirektivet art. 2, særlig er å hindre at varemerkeretten misbrukes for å oppnå en urettmessig konkurransemessig fordel.<sup>13</sup> Kravet til særpreg som registreringsvilkår kommer jeg tilbake til i kapittel 4.

Varemerketyperne deles i dag gjerne inn i fire hovedgrupper. Hovedgruppene er *ordmerker*, herunder slagord, navn, tall og bokstaver, *figurmerker*, herunder også kombinerte merker, *tre-dimensjonale merker*, typisk vareutstyr og emballasje, og til slutt andre typer av merker, herunder de såkalt *utradisjonelle merkene* som farge, duft, rørlige bilder, hologram, følemerker og lydmerker.<sup>14</sup> I dansk litteratur hevdes at sontringen normalt skjer mellom ordmerker, figurmerker og vareutstysmerker.<sup>15</sup>

I varemerkeloven § 1 tredje ledd heter det at lovens senere bestemmelser om varer også gjelder for tjenester, når ikke annet fremgår av sammenhengen. Merker for tjenester kalles ofte *servicemerker*. Jeg synes det er naturlig å benytte meg av samme retts tekniske forenkling i oppgaven. Forøvrig bruker jeg *varemerke* og *kjennetegn* om hverandre selv om ordet ”kjennetegn” streng tatt har et videre anvendelsesområde.<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup> Ot.prp. nr. 72 (1991-1992) Kap. 13.7.

<sup>12</sup> Nitter: Kommentar til varemerkeloven I: Norsk Lovkommentar (online), note 5 [sitert 21. nov. 2006] og Lassen/Stenvik 2003 s. 24.

<sup>13</sup> C-104/01 Libertel, Sml. 2003 s. I-03793, premiss 54. EF-retten omtales i kap. 2.

<sup>14</sup> Rønning: *Lite merke = store penger*. Oppdatert den 17. mars 2004. [Sitert 10. okt. 2006].

Tilgang: [http://www.patentstyret.no/no/Varemerke/Artikler\\_om\\_varemerker/Lite\\_merke\\_=\\_store\\_penger/](http://www.patentstyret.no/no/Varemerke/Artikler_om_varemerker/Lite_merke_=_store_penger/)  
Artikkelen er også tidligere publisert i IdSign nr.4/2000.

<sup>15</sup> Koktvedgaard og Wallberg 2004 s. 18.

<sup>16</sup> Se Innst. 1958 s. 10 venstre spalte.

## 1.5 Rettsvern kan etableres på to måter

I norsk varemerkerett kan vern for virksomhetens varemerker oppnås enten på bakgrunn av registrering eller på grunnlag av innarbeidelse jf. varemerkeloven §§ 1 og 2. Man har altså ikke plikt, men rett til å få registrert merket sitt i Varemerkeregisteret. Vernet på bakgrunn av registrering og innarbeidelse, er prinsipielt likestilt i Norge.<sup>17</sup> En kan derfor spørre seg om hvorfor bedriftene skal ta seg bryet med å få registrert merket sitt. Den største fordelene med registrering er utvilsomt at innehaveren umiddelbart oppnår vern for merket sitt i hele riket. Samtidig sikres notoritet og publisitet, noe som kan være avgjørende i en eventuell inngrepssak. Innarbeidelse gir på sin side, bare vern i den utstrekning merket er ”godt kjent” som kjennetegn for noens varer jf. § 2 annet ledd. Landsdekkende innarbeidelse vil sannsynligvis kreve en enorm markedsføringsinnsats. Det kan også være vanskelig å dokumentere at varemerket er innarbeidet som særlig kjennetegn for bedriften. I en inngrepsak er det hovedsakelig de ”harde fakta” som teller.<sup>18</sup>

Varemerkedirektivet verner imidlertid bare merker ved registrering. I fortalens fjerde betraktning fremgår imidlertid at direktivet ikke fratar medlemsstatene retten til å gi vern til varemerker oppnådd ved bruk. Vern på grunnlag av innarbeidelse kan altså fritt tilkjennes i den enkelte stat uten å komme i konflikt med direktivets påbud. Også den danske, finske og svenske loven gir vern på bakgrunn av innarbeidelse.

## 1.6 Registreringsmyndigheten

Styret for det industrielle rettsvern eller Patentstyret behandler søknader om varemerkeregistrering i Norge jf. varemerkeloven § 12. Patentstyret er et alminnelig forvaltningsorgan styrt av Nærings- og handelsdepartementet. Saksbehandlingsreglene for Patentstyret finnes i lov om Styret for det industrielle Retsvern av 2. juli 1910 nr. 7 (styreloven) og lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967

---

<sup>17</sup> Ot. prp. nr. 68 (1959-1960), merknadene til § 2.

<sup>18</sup> Lassen/Stenvik 2003 s. 221 flg.

(forvaltningsloven).<sup>19</sup> I følge styreloven § 2 avgjør Styrets første avdeling søknader om varemerkeregistrering, mens annen avdeling er klageinstans.

## 1.7 Avgrensning mot andre registreringsvilkår

### 1.7.1 Vilkåret om at tegnet må kunne gjengis grafisk

Som nevnt overfor oppstiller varemerkeloven § 1 annet ledd som vilkår for registrering at tegnet må kunne ”gjengis grafisk”. Dette vilkåret er først og fremst oppstilt av hensyn til registreringsordningen, noe som avviker fra begrunnelsen for distinktivitet. I det videre vil jeg derfor legge til grunn at de typer av merker jeg drøfter i forhold til distinktivitet, ikke nektes registrering på bakgrunn av dette vilkåret.

### 1.7.2 Registreringshindrene oppstilt i varemerkeloven § 14

Denne bestemmelsen er i juridisk teori kalt ”hinderkatalogen”.<sup>20</sup> Hinderkatalogen oppstiller de registreringshindringer som ikke er tatt med i § 13. Det faller derfor utenfor oppgaven å gå nærmere inn på disse. Vurderingen som foretas etter § 14 nr. 6, om et varemerke er egnet til å forveksles med en annens merke, har imidlertid en viss tilknytning til distinktivitetsvurderingen se pkt. 1.3.

## 1.8 Avgrensning mot foretaksnavneloven

Foretaksnavn faller utenfor begrepet *varemerke* i varemerkeloven § 1 første ledd.<sup>21</sup> De er i stedet regulert i lov av 21. juni 1985 nr. 79 om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjenntegn mv. (foretaksnavneloven). Etter § 1-1 annet ledd er foretaksnavnet ”det offisielle navn på en næringsdrivende juridisk person og kjennetegnet for et

---

<sup>19</sup> Se dog styreloven § 2 første ledd fjerde punktum.

<sup>20</sup> Lassen/Stenvik 2003 s. 113.

<sup>21</sup> Nitter: Kommentar til varemerkeloven I: Norsk Lovkommentar (online) note 3 [siter 2. nov. 2006].

enkelpersonforetak”, og får dermed en annen funksjon enn som særlig kjennetegn etter varemerkeloven § 1 annet ledd. Avgrensningen synes derfor naturlig.

Jeg vil likevel nevne at det også for foretaksnavn stilles krav om distinktivitet, jf. ordene ”egnet til å bli oppfattet som navn for en bestemt juridisk person...” i § 2-1 første ledd. I forarbeidene og tilknyttet rettspraksis er det imidlertid uttalt at distinktivitetskravet her ”ikke [skal] settes fullt så høyt for firma som for varemerker.”<sup>22</sup> Lempingen av særpregskravet for bedrifter begrunnes i at det ellers ville kunne innebære en etableringshindring for de som kun har behov for et firma, som offisielt navn på foretaket.<sup>23</sup>

Etter varemerkeloven § 3 kan imidlertid foretaksnavn få vern som kjennetegn for bedriftens varer, når det oppfyller vilkårene i foretaksnavneloven § 3-1 første ledd og § 3-2 første ledd. Henvisningen i § 3-2 første ledd viser at foretaksnavnet i tilfelle må oppfylle vilkåret om distinktivitet etter varemerkeloven § 13. Det som i det videre sies om distinktivitet og varemerker, antas derfor å gjelde i de tilfeller der foretaksnavnet får vern som kjennetegn etter varemerkeloven § 3.

---

<sup>22</sup> Ot.prp. nr. 50 (1984-1985) s. 91 og Rt. 1998 s. 1315 (Iskremdommen) s. 1321.

<sup>23</sup> Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) s. 11.

## 2 Det generelle rettskildebildet

### 2.1 Rettskilder for tolkningen av varemerkeloven § 13 første ledd

Forarbeidene<sup>24</sup> til varemerkeloven er ”Innstilling til lov om varemerker avgitt ved kongelig resolusjon av 27. januar 1950 oppnevnte komité, Bergen 1958” (Innst.1958), Ot.prp. nr. 68 (1959-1960) ”Om lov om varemerker m. v. og lov om fellesmerker”, og Innst. O. VIII (1960-1961) ”fra administrasjonskomitéen om lov om varemerker m. v. og fellesmerker”. Odelstingsproposisjoner er vanligvis de mest informative forarbeider. Ot.prp. nr. 68 (1959-1960) viser imidlertid i merknadene til § 13 til Innst. 1958 s. 34-36 og side 15, pkt. 5. Ved tolkningen av varemerkeloven § 13 første ledd utgjør derfor Innst. 1958 den mest sentrale kilden blant forarbeidene.

Av varemerkelovens forarbeider fremgår at loven er motivert ut fra ønsket om en sunn avveining mellom firmaenes interesse av enerett til sine varemerker og samfunnets interesse av en sunn og riktig konkurranse.<sup>25</sup> Denne interesseavveiningen går som en rød tråd gjennom hele varemerkeretten.<sup>26</sup> Andre reelle hensyn er hensynet til investeringsbeskyttelse og forutberegnelighet. Varemerke innehaver skal kunne investere i oppbygging av varemerket uten å risikere at andre snylter på hans arbeid.

I denne fremstillingen har jeg også benyttet NOU 2001:8 ”Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II”. *Varemerkeutredningen II* består av Birger Stuevold Lassen og Jostein Sandvik, og hadde som oppgave fra norsk side å delta i det nordiske samarbeid om revisjon av varemerkeretten.<sup>27</sup> Lovarbeidet har imidlertid stagnert.<sup>28</sup> Ved at

---

<sup>24</sup> Se også forarbeidene til endringsloven for tilpassingen til Varemerkedirektivet i pkt.2.3.1.

<sup>25</sup> Innst. O. VIII (1960-1961) s. 3

<sup>26</sup> Se NOU 2001:8 s. 18 høyre spalte om hensynet til investeringsbeskyttelsen.

<sup>27</sup> NOU 2001:8 på side 7

utredningen beskriver rettsstillingen per avgivelsesdato 28. september 2000, får NOU 2001:8 likevel betydning som rettskildefaktor. Når jeg bruker NOU 2001:8 legger jeg til grunn at rettskildevekten vil tilsvare juridisk teori for øvrig.

Varemerkeloven er ifølge lovforarbeidene og juridisk litteratur et resultat av et felles nordisk lovsamarbeid.<sup>29</sup> Som følge av dette har jeg også benyttet den svenske lovkomitéens innstilling, SOU 1958:10, og svensk og dansk litteratur. Fra begynnelsen av skulle de nordiske lovene tilpasses de forpliktelser som fulgte av Pariskonvensjonen av 20. juni 1880 om beskyttelse.<sup>30</sup> Full enhetlig lovgivning klarte landene imidlertid ikke å skape. Dette dannet bakgrunnen for EUs Varemerkedirektiv om ”tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker”<sup>31</sup>, se i denne retning fortalens første avsnitt. Varemerkedirektivets tilsvarende bestemmelser til varemerkelovens § 13 første ledd, er art. 3.1.b-d og art. 3.3.<sup>32</sup>

Den linjen Patentstyret legger seg på ved avgjørelsen av om et merke oppfyller distinktivitetsvilkårene, danner etter hvert registreringspraksis.

Rettspraksis fra norske domstoler, og særlig fra EF-domstolen, utgjør imidlertid de viktigste rettskildefaktorene for tolkningen av bestemmelsen. Se nærmere om EF-rettens betydning i pkt. 2.3.

## 2.2 Domstolenes prøvelsesrett

Patentstyrets avgjørelser av om et merke er registrerbart etter varemerkeloven § 13 første ledd, er underlagt et lovbundet skjønn. I gyldighetssøksmål har derfor domstolene full

---

<sup>28</sup> Per 26. november 2006 er det enda ikke publisert noen odelstingsproposisjon for lov om varekjennetegn.

<sup>29</sup> NOU 2001:8 s. 9 flg., Lassen/Stenvik 2003 s. 25.

<sup>30</sup> Innst. 1958 s. 10 venstre spalte.

<sup>31</sup> Første Rådsdirektiv av 21. desember 1988 (89/104/EØF).

<sup>32</sup> Varemerkedirektivet omtales i pkt. 2.3.1.

prøvelsesrett og kan således prøve både saksbehandlingen, lovanvendelsen og skjønnsutøvelsen, jf. Rt. 2002 s. 391 (God Morgon) på side 395. I God Morgon-dommen viste retten til Rt. 1995 s. 1908 (Mozell), der retten fravek den modifikasjon av prøvelsesretten som tidligere hadde fremkommet i Rt. 1975 s. 603 (Swingball), som gjaldt en patentsak. Førstvoterende i Swingball-dommen understreket på side 606 at ”det er all grunn for domstolene til å vise tilbakeholdenhet med å fravike Patentstyrets avgjørelser i betraktning av den spesielle sakkunnskap og det brede erfaringsgrunnlag som Styret sitter inne med.” Fravikelsen ble begrunnet med at i varemerkesaker vil ”de faktiske sider ved avgjørelsestemaene ofte vil være lettere tilgjengelig for domstolene, og hvor spørsmålenes rettslige preg kan være sterkere”, jf. Rt. 1995 s. 1908 (Mozell) på side 1914. Tilsvarende synspunkt har kommet frem i juridisk teori.<sup>33</sup>

Angående domstolenes holdning til fast registreringspraksis mener Eckhoff at det vil få uheldige konsekvenser helt å frakjenne forvaltningspraksis relevans som rettskildefaktor.<sup>34</sup> Distinktivitetsvurderingen er imidlertid preget av et sterkt innslag av skjønn. Skjønnsutøvelsen beror for en stor del på at ordmerkers særpreg og deskriptive innhold blir påvirket både av det levende dagligspråk og bransjespråk. Grunnet språkets dynamiske karakter vil flere av avgjørelsene derfor kunne bli oppfattet mer som belysende eksempler enn som presedenser. Av denne grunn bør man også bygge mer på det helhetsbildet et større antall avgjørelser gir enn på enkeltavgjørelser.<sup>35</sup>

## 2.3 EF-rettens betydning

### 2.3.1 Problemstilling

Hvilken betydning har EF-retten og varemerkedirektivet for norske rettsanvendere ved tolkningen av varemerkeloven § 13 første ledd?

---

<sup>33</sup> Lassen/Stenvik 2003 s. 165 som viser til Magnus Aarbakke i Nytt i Privatretten 2001 nr. 4 på side 8.

<sup>34</sup> Eckhoff 2001 s. 240-241

<sup>35</sup> Lassen/Stenvik 2003 s. 58-59

### 2.3.2 Varemerkedirektivet

EUs Varemerkedirektiv er en del av EØS-avtalen, jf. art. 65 nr. 2 EØS.<sup>36</sup> Ifølge EØS-loven § 1 gjelder Varemerkedirektivet derfor som norsk lov.<sup>37</sup> Gjennom EØS-avtalen ble Norge forpliktet til å gjennomføre Varemerkedirektivet i norsk lov. Dette ble gjort ved en endringslov til varemerkeloven med ikrafttredelse 1. januar 1994, samtidig med EØS-avtalen.<sup>38</sup> Forarbeidene til endringsloven for så vidt gjelder endringene i varemerkeloven § 13, er Ot. prp. nr. 72(1991-1992) "Om lov om lovvalg i forsikring, lov om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalens vedlegg V punkt 2 om fri bevegelighet for arbeidstakere m.v innenfor EØS og lov om endringer i enkelte lover som følge av EØS-avtalen."

Under gjennomføringen av Varemerkedirektivet i norsk rett måtte det foretas en rekke endringer i varemerkeloven § 13.<sup>39</sup> Bestemmelsens første ledd, som har relevans for denne oppgaven, var på tross av én usikkerhet imidlertid ansett å samsvare med direktivet og ble derfor stående urørt. Se drøftelsen nedenfor i pkt. 3.2 vedrørende vilkåret tvilen sto om.

En norskspråklig versjon av Varemerkedirektivet er inntatt i Særskilt vedlegg nr. 2 til St.prp. nr. 100 (1991-92), og har ifølge art. 129 nr. 1 annet ledd EØS "samme gyldighet" som de offisielle tekstene på EF-språkene. EF-domstolen påpekte i saken C-283/81 Cilfit m. fl. at siden EF-rettslige bestemmelser er avfattet på flere språk, og at alle språklige versjoner er autentiske, kan fortolkningen av en EF-rettslig bestemmelse først skje etter en sammenligning av de ulike språklige versjoner.<sup>40</sup> Denne generelle uttalelsen må også gjelde for tolkningen av Varemerkedirektivet. Jeg har derfor valgt å se hen til Varemerkedirektivets danske og engelske språkversjon når jeg har benyttet den norske versjonen som rettskilde til tolkning av varemerkeloven.

---

<sup>36</sup> Se Protokoll 28 til EØS-avtalen og vedlegg XVII punkt 4 som viser til Varemerkedirektivet.

<sup>37</sup> Lov av 27. nov. 1992 nr. 109 om gjennomføring av norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeisk økonomiske samarbeidsområde (EØS) m. v. (EØS-loven).

<sup>38</sup> Lov av 27. nov. 1992 nr. 113.

<sup>39</sup> Ot.prp. nr. 72 (1991-1992) s. 80.

<sup>40</sup> Sml. 1982 s. I-3415, premiss 18



Innen EU finnes også en egen forordning om fellesskapsmerker.<sup>41</sup> Forordningen administreres av EUs varemerkemyndighet, OHIM.<sup>42</sup> Etter Varemerkeforordningens art. 7.1.b-d kan det registreres varemerker som får virkning i hele EU. Forordningen gjelder som lov i EU-landene. Forordningen og tilhørende praksis er derfor ikke formelt bindende for Norge. Hensynet til rettsenhet tilsier at praksis knyttet til Varemerkeforordningen art. 7.1.b-d likevel tillegges vekt.

### 2.3.3 Hensynet til rettsenhet

*Hensynet til rettsenhet* følger av Varemerkedirektivets forale. Av fortalens første betraktning fremgår at direktivet har til formål å tilnærme medlemsstatenes innbyrdes lovgivning. I syvende betraktning presiseres at for å nå de mål som tilnærmingen sikter mot, ”er det en forutsetning at vilkårene for å få og inneha retten til et registrert varemerke i prinsippet er de samme i alle medlemsstatene.” Homogenitetsmålsettingen har også blitt understreket av EF-domstolen.<sup>43</sup> Hensynet til rettsenhet tilsier derfor at tolkningen av varemerkelovens § 13 første ledd skal skje i lys av Varemerkedirektivets art. 3.1.b-d’s ordlyd og formål.

### 2.3.4 Praksis fra EF-domstolen

EF-domstolen skal sikre at lov og rett respekteres når traktater og lover i tilknytning til EU blir fortolket og anvendt.<sup>44</sup> EF-domstolens praksis i tilknytning til Varemerkedirektivet utgjør som regel det helt sentrale grunnlag for tolkingen av det. Grunnet Norges forpliktelser etter EØS-avtalen og hensynet til rettsenhet, skal derfor spørsmål i tilknytning til varemerkeloven § 13 første ledd, tolkes i samsvar med praksis fra EF-domstolen knyttet til Varemerkedirektivets art. 3.1.b-d.

---

<sup>41</sup> Rådets forordning (EF) nr. 40/94 av 20. des. 1993 om fellesskapsmerker

<sup>42</sup> Office of Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)

<sup>43</sup> C-273/00 *Sieckman* premiss 36

<sup>44</sup> EF-traktaten av 25. mars 1957 art. 220

Det er imidlertid bare praksis fra EF-domstolen avsagt før 2. mai 1992 som er formelt bindende for Norge, jf. art. 6 EØS. I Rt.2002 s. 391 (God Morgon) uttalte imidlertid førstvoterende at det er på ”det rene at slik senere praksis uansett skal tillegges stor vekt ved tolkningen av norsk lov”, se side 396. Han fant støtte for påstanden i eldre høyesterettspraksis<sup>45</sup>, forarbeidene<sup>46</sup> til endringsloven og registreringspraksis<sup>47</sup>. I Rt. 2005 s. 1619 (Gule Sider) premiss 43 la førstvoterende samme synspunkt til grunn, noe som ytterligere styrker God Morgon-dommens prejudikatsverdi på dette punkt. I tillegg harmonerer uttalelsen også godt med EØS-avtalen og Varemerkedirektivets homogenitetsmålsetting. Denne tilsier at skillet mellom tidligere og senere praksis ikke bør få særlig praktisk betydning.<sup>48</sup>

### 2.3.5 Praksis fra Førsteinstansretten

Førsteinstansretten er den rettsinstansen beslutningene fra OHIM kan ankes inn for. I utgangspunktet er derfor praksis fra Førsteinstansretten ikke folkerettslig bindende for Norge, slik praksis fra EF-domstolen er. Avgjørelser fra Førsteinstansdomstolen kan ankes inn for EF-domstolen i den grad det gjelder spørsmål om rettsanvendelsen av Varemerkeforordningen, jf. art. 225 nr. 1 EF. At EF-domstolen således også er med på å håndheve Varemerkeforordningen, tilsier derfor at praksis knyttet til forordningen får rettskildevekt.

At praksis fra Førsteinstansdomstolen blir tillagt rettskildevekt ved tolkningen av varemerkeloven § 13 første ledd, fremgår av Rt. 2002 s. 391 (God Morgon). Førstvoterende listet her opp en rekke saker fra Førsteinstansdomstolen i hensikt å illustrere når varemerkeregistrering kan nektes grunnet manglende særpreg etter Varemerkeforordningen art. 7.1.b.

---

<sup>45</sup> Rt.1997 s. 1954 på side 1960

<sup>46</sup> Ot.prp. nr. 72(1991-1992) på s. 80

<sup>47</sup> Sak nr. 6922 NO MORE TANGLES (NIR 2000 s. 293)

<sup>48</sup> Sejersted 2005 s. 162

### **3 Sammenstilling av varemerkeloven § 13 første ledd og varemerkedirektivets tilsvarende bestemmelser**

#### **3.1 Innledning**

Kravet om at et varemerke som skal registreres må ha distinktiv evne er som sagt forankret i varemerkeloven § 13 første ledd. Ordlyden gjengis i sin helhet nedenfor.

”Varemerke som skal registreres, må være egnet til å skille søkerens varer fra andres. Merket må således ikke utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg gi uttrykk for varens art, beskaffenhet, mengde, formål, pris eller stedet eller tiden for tilvirkningen. Dog skal det ved avgjørelsen av om et varemerke har karakteren av særmerke tas hensyn til alle faktiske omstendigheter, særlig til hvor lenge og i hvilken utstrekning merket har vært i bruk.”

Tilsvarende bestemmelser i EUs varemerkedirektiv er artikkel 3.1.b-d og artikkel 3.3. Av hensyn til sammenligningen gjengir jeg den norske språkversjonen.

”1. Følgende tegn og varemerker skal ikke registreres, og dersom de er registrert, skal de kunne kjennes ugyldige:

b) varemerker som mangler særpreg,

c) varemerker som utelukkende består av tegn eller betegnelser som i handelen tjener til å angi varens eller tjenestens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi, geografisk opphav, eller tiden for tilvirkningen av varen eller for tjenesten eller andre egenskaper ved disse,

d) varemerker som utelukkende består av tegn eller betegnelser som er blitt vanlige i alminnelig språkbruk eller i lojal og innarbeidet næringsvirksomhet,

3. Et varemerke skal ikke nektes registrert, eller dersom det er registrert, kunne kjennes ugyldig i samsvar med nr. 1 bokstav b), c) eller d) dersom det som følge av bruken av det har oppnådd særpreg før den dato da det ble søkt om registrering. Medlemsstatene kan i tillegg fastsette at denne bestemmelsen skal komme til anvendelse dersom varemerket har oppnådd sitt særpreg etter den dato da det ble søkt om registrering, eller etter den dato da det ble registrert,”

### 3.2 Er bestemmelsene innholdsmessig like?

Ved sammenligning av ordlyden i loven og i direktivet, merkes at bestemmelsene ikke er likelydende. Særlig er det to ulikheter som springer i øynene. I direktivets fortale avsnitt syv er det imidlertid presisert at for å nå de mål som tilnærmingen sikter mot, er det en forutsetning at ”vilkårene for å få og inneha retten til et registrert varemerke i prinsippet er de samme i alle medlemsstatene”. I dette ligger at de forpliktete stater bør ha så å si likelydende regler, og at disse dessuten praktiseres like strengt. Spørsmålet som i denne sammenheng må stilles, er om ulikhetene innebærer at varemerkeloven ikke er i samsvar med direktivet.

For det første stiller varemerkeloven opp som alternativt vilkår i annet punktum, at merker heller ikke kan registreres dersom de ”bare med uvesentlige endringer eller tillegg” gir uttrykk for varens art, beskaffenhet mv. Direktivet har ikke med dette tillegget. Innebærer det alternative vilkåret at varemerkeloven stiller strengere registreringsvilkår enn hva direktivet tillater?

Spørsmålet var oppe under revisjonen av varemerkeloven i forbindelse med tilpassingen til Varemerkedirektivet. I forarbeidene til endringsloven står det på side 80, venstre spalte, at det er ”uklart” om ulikheten innebærer en realitetsforskjell mellom varemerkeloven og Varemerkedirektivet. Løsningen ble at Styret i alle tilfelle må ”tilpasse sin praktisering av

bestemmelsen til den praksis som utvikler seg innen EØS-området for øvrig dersom det skulle vise seg at norsk praksis er strengere mot søkerne enn EØS-avtalen tillater.”<sup>49</sup>

Vilkåret, som er en videreføring fra varemerkeloven av 1910<sup>50</sup>, begrunnes med at forbudet mot å registrere beskrivende merker ellers bare ville bli illusorisk.<sup>51</sup> Etter varemerkeloven kreves det altså mer enn bare "uvesentlige endringer eller tillegg". Dette gjelder hva enten endringen eller tillegget består i endret stavemåte eller tillegg av bokstaver eller figurer.<sup>52</sup>

EF-domstolen fjernet enhver tvil om vilkåret var i strid med Direktivet i sak C-383/99 P (BABY DRY).<sup>53</sup> Saken gjaldt spørsmålet om ordmerket "Baby Dry" kunne registreres for babybleier. EF-domstolen uttalte at det må legges til grunn at det kreves en "tydelig afgivelse" for å komme klar av forbudet mot registrering av beskrivende merker.<sup>54</sup> I juridisk teori er det hevdet at denne formuleringen stemmer godt overens med varemerkelovens bestemmelse om at bare "uvesentlige endringer eller tillegg" er utilstrekkelig.<sup>55</sup> Det er trolig av denne grunn at Varemerkeutredningen II foreslår å opprettholde vilkåret i den nye lov om varekjenntegn.

Ved anvendelsen av kravet om "tydelig afgivelse" på ordmerket "Baby Dry", fant retten at selv om ordene hver for seg begge var beskrivende for babybleiers funksjon, hadde merket atskillelsesfunksjon. Retten begrunnet resultatet med ordsammensetningens "strukturelt

---

<sup>49</sup> Ot. prp. nr. 72 (1991-1992)

<sup>50</sup> Lov om varemerker og om utilbørlige varekjendtegn og forretningsnavn av 2. juli 1910 nr. 5, § 2 annet ledd; *bare med uvesentlige tilstelninger eller forandringer*.

<sup>51</sup> Nitter, kommentar til varemerkeloven I: Lovkommentar. Note 72 [sitert 34. okt. 2006], Lassen og Stenvik 2003 s. 82

<sup>52</sup> Lassen/Stenvik 2003 s. 83-85

<sup>53</sup> Sml. 2001 s. I-6251

<sup>54</sup> Premiss 40

<sup>55</sup> Lassen/Stenvik 2003 s. 82

sædvanlige sammenstilling”, og at det ikke var ”noget kjent uttrykk i det engelske språk for at betegne disse varer eller for at gengive deres væsentligste egenskaper”.<sup>56</sup>

Den svenske varemerkelov § 13 første ledd annet punktum har med ordene ”eller med endast mindre ändring eller tillägg”, også med tillegget, mens den danske loven har sluttet seg til direktivets løsning, jf. dens § 13 stk.2 nr. 1.

Vilkåret om ”uvesentlige endringer eller tillegg” er ikke strengere enn hva som ellers innfortolkes i Direktivet.

For det andre inneholder gjeldende varemerkelov ingen bestemmelse liklydene med direktivets art. 3.1.d. Her står vi overfor en omvendt situasjon enn ovenfor. I mangel av et vilkår kan det spørres om varemerkeloven stiller mildere registreringsvilkår enn direktivet, med den virkning at tegn slipper lettere til i det norske varemerkeregisteret enn etter øvrig nordisk og EU-rett.

Svaret beror på om forbudet kan innfortolkes i varemerkeloven § 13 første ledd. Norske rettskilder er om ikke helt motstridende, så i alle fall ikke helt entydige her.

I forarbeidene til ny lov om varekjenning er det uttalt at det kan være ”tvilsomt nok” om forbudet i art. 3.1.d rammer noe som ikke går inn under den gjeldende § 13 første ledds annet punktum. Varemerkeutredningen II antok at siden en ikke kunne ”utelukke” noen realitetsforskjell, burde man av lojalitetshensyn ta inn en bestemmelse som svarer til direktivets.<sup>57</sup>

I senere juridisk litteratur er det imidlertid hevdet at forbudet må innfortolkes i den alminnelige regelen i varemerkeloven § 13 første ledd annet punktum.<sup>58</sup> Begge

---

<sup>56</sup> Premiss 43-44

<sup>57</sup> NOU 2001:8 på side 76 venstre spalte

<sup>58</sup> Lassen og Stenvik 2003 s. 45

rettskildefaktorene slutter opp om det felles mål om å anvende loven i tråd med direktivet. Hensynet til rettsenhet anses derfor utslagsgivende.

Varemerkeloven stiller ikke mildere registreringsvilkår enn direktivet gir påbud om. Konklusjonen blir dermed at varemerkeloven materielt sett er i samsvar med varemerkedirektivet.

### 3.3 Kommentarer til forslaget til ny lovtekst

Varemerkeutredningen II har i forslaget til lov om varekjenntegn § 13 om ”Alminnelige registreringsvilkår” foreslått endringer som ytterligere skal harmonisere de norske registreringsvilkårene med Varemerkedirektivets tilsvarende bestemmelser. I § 13 første ledd foreslås å vise til særpregskravet i ny § 2, der varemerkedefinisjonen foreslås inntatt, i tillegg til å kreve ”særpreg som varemerke”. Endringen begrunnes i ønsket om å fremheve den reelle forskjellen mellom det prinsipielle kravet om særpreg etter varemerkedefinisjonen og som registreringsvilkår. Videre er ordet ”således” i varemerkeloven § 13 første ledd annet punktum tatt bort slik at ordlyden, også formelt skal samsvare med direktivets tilsvarende bestemmelse i art. 3.1.c. Direktivets art.3.1.d er foreslått implementert i forslaget til ny lov om varekjenntegn i § 13 annet ledd annet punktum. I § 13 tredje ledd første punktum foreslås å lovfeste tidspunktet for når tegnet må være distinktivt for å kunne anses som registrerbart varemerke. I siste ledd foreslås inntatt en regel om fellesmerkeregistrering av tegn som brukes for å angi en vares geografiske opprinnelse.

## 4 Distinktivitetsvilkårene

### 4.1 Vilkårene både overlapper hverandre og utgjør selvstendige nektelsesgrunner

Kravet til særpreg etter varemerkeloven § 13 første ledd første punktum, og forbudet mot registrering av beskrivende merker etter annet punktum, er ”selv om de i atskillig utstrekning overlapper hverandre - forstått som to selvstendige vilkår for registrering”, jf. førstvoterende i Rt. 2005 s. 1619 (Gule Sider) premiss 42. Det samme følger av det system Varemerkedirektivets art. 3.1 står i.<sup>59</sup> EF-domstolen bekreftet vilkårenes selvstendige stilling i saken C-218/01 Henkel KGaA, der Domstolen uttalte at de ulike registreringshindringer som Varemerkedirektivet art. 3.1 oppstiller ”er uafhængige af de andre og kræver en separat efterprøvelse”, jf. premiss 38.<sup>60</sup>

Ved registreringen skal varemerkemyndigheten ta stilling til hvorvidt tegnet oppfyller kravene til distinktivitet. Som jeg skal redegjøre for, kan et varemerke enten oppfylle distinktivitetsvilkårene fra starten av, eller det blir distinktivt som følge av bruk og innarbeidelse.

### 4.2 Merker som skal registreres må ha særpreg

#### 4.2.1 ”egnet til å skille”

Kravet om særpreg fremgår implisitt av ordlyden i varemerkeloven § 13 første ledd første punktum. I bestemmelsen heter det at varemerker bare kan registreres når det er ”egnet til å

---

<sup>59</sup> Lassen/Stenvik 2003 s. 44.

<sup>60</sup> Sml. 2004 s. I-01725. Samme formulering ble lagt til grunn i de forente sakene C-53/01 – C-55/01 Linde m.fl., Sml. 2003 s. 3161, premiss 67



skille søkerens varer fra andres”. En problemstilling som naturlig reises, er spørsmålet om hva som menes med at varemerker må være ”egnet til å skille søkerens varer fra andres”.

Naturlig språkforståelse tilsier at varemerket skal kunne sette omsetningskretsen i stand til å holde de ulike virksomheters varer fra hverandre. For at dette skal kunne skje, må merket ifølge høyesterettspraksis være ”egnet til å feste seg i bevisstheten(...)”.<sup>61</sup> Dette følges opp i juridisk teori, der det heter at merket må ”ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet(..)”.<sup>62</sup> Dansk juridisk teori er sammenfallende med den norske. Her heter det at kravet til særpreg innebærer at varemerket må være særegent i en eller annen form, for dersom alle virksomheter ”benyttede samme symbol i afsætningsfunktionen, ville der selvsagt ikke eksistere noget varemærkeretlig system.”<sup>63</sup> På bakgrunn av sitatet kan en hevde at kravet om særpreg også har en logisk begrunnelse, jf. norsk juridisk teori der det heter at merker uten distinktiv evne så å si ”pr. definisjon [er] utjenelige som særkjennetegn for én virksomhet”.<sup>64</sup>

Utgangspunktet er videre at særpregsvurderingen er den samme uansett kategori av tegn, jf. Saken C-53/01 – C-55/01 Linde m.fl.<sup>65</sup> Domstolen uttalte her at ”Direktivets art. 3, stk. 1, litra b) sonderer nemlig ikke mellom forskjellige typer varemærker ved bedømmelsen af, om de har et fornødent særpræg”, jf. premiss 42

---

<sup>61</sup> Rt. 1999 s. 641 (Superlek) på side 645

<sup>62</sup> Lassen/Stenvik 2003 s. 43

<sup>63</sup> Kottvedgaard 2005 s. 361

<sup>64</sup> Lassen/Stenvik 2003 s. 45

<sup>65</sup> Sml. 2003 s. I-03161

#### 4.2.2 Rettspolitisk begrunnelse

Ifølge forarbeidene til gjeldende rett skal registreringsvilkårene ta sikte på å gi publikum en garanti mot at varemerker blir benyttet på en måte som kan føre til forveksling eller villedning.<sup>66</sup> Kravet om særpreg er med andre ord oppstått på bakgrunn av varemerkets funksjon som individualiseringsmiddel og garanti for kommersiell opprinnelse. Den rettspolitiske begrunnelsen blir således sammenfallende med hvordan uttrykket ”egnet til å skille søkerens varer fra andres” skal forstås i varemerkelovens forstand.<sup>67</sup>

Varemerkelovkomitéen uttrykte det slik at som funksjon som ”særlig kjennetegn”, skal varemerket være ”et individualiseringsmiddel som angir at vedkommende vare eller ytelse har tilknytning til en bestemt næringsdrivende”.<sup>68</sup> I høyesterett er det uttalt at med uttrykket ”egnet til å skille søkerens varer fra andres” siktes det til at merket skal være egnet til å markere varenes kommersielle opprinnelse.”<sup>69</sup>

EF-domstolen uttalte allerede i 1976 at varemerkets hovedfunksjon er å angi varens kommersielle opprinnelse, slik at omsetningskretsen settes i stand til å skille denne varen fra varer med en annen opprinnelse, uten risiko for forveksling.<sup>70</sup> I dag er imidlertid varemerkets garantifunksjon eksplisitt formulert i Varemerkedirektivets tiende betraktning. Her heter det at registrerte varemerker gir et vern som ”særlig har til oppgave å garantere at varemerket fungerer som angivelse av opprinnelse”. At EF-domstolen legger stor vekt på varemerkets garantifunksjon ved vurderingen av hvorvidt merket er særpreget, kom klart frem i sak C-39/97 Canon, premiss 28:

”Det bemaerkes endvidere, at efter fast retspraksis er varemaerkets afgoerende funktion at garantere oprindelsen af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemaerket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller

---

<sup>66</sup> Innst. O. VIII 1960-61 kap. VI. s. 3 venstre spalte.

<sup>67</sup> Husberg 1916 s. 9.

<sup>68</sup> Innst. 1958 s. 26 venstre spalte.

<sup>69</sup> Rt. 2002 s. 391 (God Morgon) s. 397.

<sup>70</sup> C-102/77 Hoffman-La Roche/ Centrafarm, Sml. 1978 s. I-1139, premiss 7

tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse, og at varemaerket, for at det kan udøve sin funktion som en væsentlig bestanddel af den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres efter traktaten, skal udgøre en garanti for, at alle varer eller tjenesteydelser, der er forsynet med det, er blevet fremstillet under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet (jf. navnlig dom af 17.10.1990, sag C-10/89, HAG II, Sml. I, s. 3711, præmis 14 og 13).”

Uttalelsen er senere blitt lagt til grunn i en rekke andre saker for EF-domstolen blant annet C-299/99 Philips/Remington<sup>71</sup> og C-273/00 Sieckmann<sup>72</sup>.

I praksis fra EF-domstolen er det fastslått at registreringshindringene i Varemerkedirektivets art. 3.1 skal fortolkes i lys av den allmenne interesse som ligger bak hver av dem.<sup>73</sup> Kravet om særpreg i art. 3.1.b, og likedan varemerkeloven § 13 første ledd første punktum, skal derfor fortolkes i lys av garantifunksjonen.

#### 4.2.3 Kravet om særpreg fremgår både av varemerkeloven § 1 og § 13

Hvorfor gjentar loven kravet om særpreg i varemerkelovens § 13 første ledd første punktum, når det allerede er oppstilt i § 1 annet ledd?

Naturlig språkforståelse av ordlyden gir ingen anvisning på hvorfor kravet er gjentatt. Lovens systematikk og den språklige kontekst bestemmelsene står i, kan imidlertid gi veiledning. Etter varemerkelovens kapitteloverskrift hører varemerkelovens § 1 annet ledd til lovens alminnelige bestemmelser. Særpregskravet i varemerkedefinisjonen får således anvendelse uavhengig av om merket oppnår vern i kraft av registrering etter varemerkeloven § 13 jf. § 1 første ledd, eller i kraft av innarbeidelse etter varemerkeloven § 2.

---

<sup>71</sup> Sml. 2002 s. I-05475, premiss 30.

<sup>72</sup> Sml. 2002 s. I-11737, premiss 35.

<sup>73</sup> C-299/99 Philips/Remington premiss 77, C-329/02 P SAT. 2 premiss 20.

Om et merke har særpreg etter varemerkeloven § 13 første ledd første punktum, skal imidlertid også vurderes i forhold til om merket er beskrivende for varen, jf. annet punktum. Denne skranken følger ikke av lovens § 1 annet ledd, og gjelder således ikke for merker som søker vern på bakgrunn av innarbeidelse etter § 2. Jeg finner støtte for denne tolkningen i merknadene til § 13 i forarbeidene til loven om varekjenntegn. Her fremgår at gjentakelsen er begrunnet i det faktum at selv om et varemerke fyller kravene i § 1 annet ledd, er det ikke dermed sagt at det oppfyller registreringsvilkårene etter § 13 første ledd.<sup>74</sup>

Det samme følger av EF-domstolens praksis om forholdet mellom Varemerkeforordningen art. 4 og 7.1.b<sup>75</sup>, jf. de forente sakene C-468/01 P – C-472/01 P Procter & Gamble.<sup>76</sup> Retten uttalte at den omstendighet at et tegn generelt kan utgjøre et varemerke i henhold til forordningens art. 4, ikke er ensbetydende med at tegnet nødvendigvis har det ”fornødne særpreg” i forhold til en bestemt vare eller tjenesteytelse som kreves etter forordningens art. 7.1.b, jf. premiss 30. I tråd med dette er det senere uttalt at varemerkedefinisjonen bare henviser til en generell, absolutt og abstrakt evne til å atskille varer av ulik opprinnelse, mens særpregskravet som registreringsvilkår ”vedrører fornødent særpreg” i forhold til de varer merket søkes registrert for.<sup>77</sup>

EF-domstolens uttalelse trekker i retning av at vilkåret om særpreg er strengere etter Varemerkeforordningen art. 7.1.b enn etter art. 4. Hensynet til rettsenhet tilsier at samme synspunkt legges til grunn for Varemerkedirektivet art. 3.1.b og 2, og for varemerkeloven § 13 første ledd første punktum og § 1 annet ledd.

Gjentakelsen av særpregskravet i varemerkeloven § 13 første ledd første punktum har med andre ord sammenheng med at ikke alle merker som oppfyller kravet etter § 1 annet ledd, kan registreres.

---

<sup>74</sup> NOU 2001:8 på side 76 høyre spalte og merknadene til § 2 på side 59 venstre spalte.

<sup>75</sup> Varemerkeforordningens bestemmelse i art. 4 er likelydende med Varemerkedirektivet art. 2

<sup>76</sup> Sml. 2004 side I-05141

<sup>77</sup> jf. Generaladvokat Jacobs forslag til avgjørelse av saken C-329/02 P SAT.2, Sml. 2004 s. I-08317

#### 4.2.4 Hvor strengt skal vilkåret om særpreg håndheves?

Den tilsvarende bestemmelsen til varemerkeloven § 13 første ledd første punktum er bestemmelsen i Varemerkedirektivet art. 3.1.b, som i den norske språkversjonen nekter registrering av ”varemerker som mangler særpreg”. I høyesterettspraksis er det hevdet at den norske språkversjons artikkel 3.1.b er upresis, og derfor ikke kan legges til grunn for avgjørelsen av om et merke har særpreg.<sup>78</sup> Under fastleggelsen av hvor streng linje rettsanvenderen må legge seg på ved vurderingen av om merket er ”egnet til å skille søkerens varer fra andres”, vil jeg derfor benytte de danske og engelske språkversjoner som tolkingsfaktor.

I den engelske versjonen forbyr art. 3.1.b registrering av ”trade marks which are devoid of any distinctive character”, mens den danskspråklige nekter registrering av ”varemærker, der mangler fornødent særpræg”. Ordlydsforståelsen av begge språkversjonen gir uttrykk for en noe lavere terskel for registreringstillatelse enn varemerkelovens ordlyd skulle tilsi. Førstvoterende i God Morgon-dommen uttalte at en medvirkende årsak til dette kan være at innfallsvinkelen er forskjellig. Mens varemerkeloven stiller vilkår for registreringstillatelse, opererer direktivet med vilkår for å nekte registrering.<sup>79</sup>

At kravet settes lavt, kom klart frem i Førsteinstansrettens sak T-34/00 (Eurocool).<sup>80</sup>

Spørsmålet var om EUROCOOL kunne registreres for tjenesteytelser i tilknytning til lagring og transport av kjøle- og frysevarer etter Varemerkeforordningen art. 7.1.b.

Førsteinstansretten uttalte i premiss 39 at ”det er tilstrækkeligt med et minimum af særpræg”, for at registreringshindringen ikke får anvendelse. Videre uttalte retten at selv om tegnet består av elementer som til en viss grad henviser til visse egenskaper ved tjenesteytelsen, og at ordet overholder språkregler for sammensatte ord, er dette ikke tilstrekkelig til å begrunne registreringsnektelse i medhold av art. 7.1.b.

Registreringsnektelsen må i stedet forankres i det påviselige at ”et sådant tegn bedømt i sin

---

<sup>78</sup> Rt. 2002 s. 391 (God Morgon) s. 395

<sup>79</sup> Rt. 2002 s. 391 (God Morgon) s. 398

<sup>80</sup> Sml. 2002 s. II-00683

helhed ikke giver den tilsigtede omsætningskreds mulighed for at adskille ansøgerens tjenesteydelser fra konkurrenternes”, jf. premiss 45. Førsteinstansretten fulgte med dette etter EF-domstolens praksis med å tillegge garantifunksjonen stor vekt ved tolkningen av hvorvidt kravet til særpreg er oppfylt.<sup>81</sup> Konsekvensen av en slik vektlegging synes etter Stenvik sin mening å bli at det blir en viktig oppgave for rettsanvenderne å påse at kravet til særpreg opprettholdes på et tilfredsstillende nivå.<sup>82</sup>

I Rt. 2002 s. 391 (God Morgon) gjennomgikk retten praksis fra EF-domstolen angående terskelen for når særpreg anses å være til stede. På bakgrunn av denne praksis slo retten fast at kravet om særpreg må settes temmelig lavt. Førstvoterende bemerket imidlertid at Førsteinstansretten i Eurocool-saken syntes å sette særlig lave skranker for registrering. Dette kunne imidlertid ha sammenheng med at den omsetningskrets merket henvendte seg til, var profesjonelle og engelsktalende aktører. Betydningen av sammensetningen av omsetningskretsen kommer jeg tilbake til i punkt 4.4.3.

At terskelen for oppfyllelse av kravet om særpreg er lavt, ble imidlertid også stadfestet i T-118/00, der Førsteinstansretten uttalte at ”det er tilstrækkeligt med et minimum af fornødent særpræg” for at registreringshindringen i forordningens art. 7.1.b ikke får anvendelse, jf. premiss 54.<sup>83</sup> Et slikt minimum av særpreg foreligger når merket gir omsetningskretsen *mulighet til* å skille den tilknyttede varen fra tilsvarende varer med en annen kommersiell opprinnelse. Denne saken ble imidlertid anket til EF-domstolen, som uttalte at ”den omstændighed, at et tegn generelt kan udgøre et varemærke i henhold til artikel 4 i forordning nr. 40/94, imidlertid ikke ensbetydende med, at tegnet nødvendigvis har det fornødne særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 i

---

<sup>81</sup> Se punkt. 4.2.2

<sup>82</sup> Se overfor om saken C-299/99 *Philips/Remington*

<sup>83</sup> Sml. 2001 s. II-2731

forhold til en bestemt vare eller tjenesteydelse.” Jf. de forente sakene C-468/01 P – C-472/01 P Procter & Gamble<sup>84</sup>, jf premiss 30.

Kravet til særpreg som registreringsvilkår skal altså håndheves noe strengere enn kravet til særpreg etter varemerkedefinisjonen.

#### 4.2.5 Tidspunktet for når distinktivitet må foreligge etter § 13 første ledd

Spørsmålet om når distinktivitet må foreligge for at merket skal være registrerbart, fremgår ikke klart av ordlyden i varemerkeloven § 13 første ledd. Ordene ”skal registreres” trekker imidlertid i retning av at merket må være distinktivt på registreringstidspunktet, men avklarer ikke om merket må være distinktivt også på søknadstidspunktet. Etter varemerkeloven § 23 gjelder imidlertid registreringen fra den dag søknaden er kommet inn til Patentstyret. Gode grunner taler derfor for at kravet om distinktivitet også gjelder fra søknadstidspunktet. Ellers ville innehaveren oppnå enerett til merket på bakgrunn av registrering, også for en periode der merket ikke er distinktivt. I følge forarbeidene til endringsloven<sup>85</sup> er denne løsningen også ansett å være i samsvar med Varemerkedirektivet<sup>86</sup>. Enda en bekreftelse fremkommer i Rt. 2005 side 1601 (Gule Sider) der førstvoterende viste til den konklusjon Lassen og Stenvik sluttet seg til på bakgrunn av en gjennomgang av registreringspraksis.<sup>87</sup>

I utkastet til ny kjennetegnslov, som ble skrevet før dommen om Gule Sider, har Varemerkeutredningen II foreslått å kodifisere registreringspraksisen i den nye § 13 tredje ledd første punktum. Denne løsningen at distinktiviteten må foreligge så vel på

---

<sup>84</sup> Sml. 2004 s. I-05141

<sup>85</sup> Ot.prp. nr. 72 (1991-1992) på side 80

<sup>86</sup> Av direktivets artikkel 3.3 og 3.1.a jf. art.2 følger at en kan kreve distinktivitet henholdsvis på søknadstidspunktet og på registreringstidspunktet.

<sup>87</sup> Lassen/Stenvik 2003 s. 49 flg. Gule Sider-dommen ble avgjort med dissens 4-1, men på dette punkt forelå det ikke uenighet.

søknadstidspunktet som på registreringstidspunktet, svarer også til den som følger av Varemerkeforordningen, og harmonerer dessuten med varemerkerettens prioritettssystem.<sup>88</sup> Merker som skal registreres, må være distinktive både på søknadsdagen og på registreringsdagen.

### 4.3 Forbudet mot å registrere beskrivende merker

#### 4.3.1 Forbudets innhold

Etter varemerkeloven § 13 første ledd annet punktum, nektes varemerker som ”utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg” gir uttrykk for ”varens art, beskaffenhet, mengde, formål, pris eller stedet eller tiden for tilvirkningen”, registrering. Rettskildene er entydige på at ordlyden samlet sett innebærer et registreringsforbud av varemerker som bare *beskriver* de angjeldende varer eller tjenester eller egenskaper ved disse.<sup>89</sup>

Med ordet ”beskaffenhet” menes hvordan varen er fremstilt, hvilken kvalitet den har og vektforhold.<sup>90</sup> Ellers reiser ikke ordene ”varens art, beskaffenhet, mengde, formål, pris eller stedet eller tiden for tilvirkningen”, særskilte tolkningsspørsmål.

EF-domstolen uttalte i saken C-191/01 P Doublemint at tegn eller angivelser som ”i omsætningen kan tjene til at betegne egenskapene ved den vare eller tjenesteydelse, for hvilken der ansøges om registrering, anses således ifølge forordning nr. 40/94 [art. 7.1.c] efter selve deres art for uegnede til at opfylde varemærkets funktion som angivelse af oprindelsen”, jf. premiss 30.<sup>91</sup>

---

<sup>88</sup> Tidsprioriteten er forankret i varemerkeloven § 7 og innebærer at den som først har fått registrert eller innarbeidet merket, også er best i rett.

<sup>89</sup> Innst. 1958 s. 12 høyre spalte, 2. avd. kj. 7251(2003), Rt. 2005 s. 1619 (Gule Sider), Lassen og Stenvik 2003 s. 45, Koktvedgaard 2005 s. 360 og C-108/109/97 CHIEMSEE

<sup>90</sup> Innst. 1958 s. 35 venstre spalte

<sup>91</sup> Sml. 2003 s. I-12447



Hensynet til rettsenhet tilsier at den samme tolkningen gjelder for Varemerkedirektivet art. 3.1.c, og således også for varemerkeloven § 13 første ledd annet punktum.

Dersom merket består av en slik arts- eller egenskapsangivende betegnelse, vil omsetningskretsene med stor sannsynlighet ikke identifisere merket som særskilt kjennetegn for virksomheten, men heller som en beskrivelse av en egenskap ved produktet. GROVBRØD vil for eksempel ikke kunne registreres for en baker da omsetningskretsen sannsynligvis vil oppfatte dette merket som en angivelse av de varer bakeren selger, heller enn som en garanti for at varene stammer fra *denne* bakeren.

#### 4.3.2 Bruken av ordet ”således” i bestemmelsen er blitt kritisert

Forbudet om beskrivende merker i varemerkeloven § 13 første ledd annet punktum ble av Varemerkelovkomitéen av 1950, tilføyd ordet ”således”. Begrunnelsen var å tydeliggjøre at forbudet i ”virkeligheten bare dreier seg om en anvendelse av hovedregelen i første punktum.”<sup>92</sup> Bakgrunnen for denne uttalelsen var i følge Varemerkeutredningen II, trolig Ragnar Knophs tolkning av bestemmelsen i varemerkeloven av 1910 § 2 annet ledd.

Ordlyden i varemerkeloven av 1910 § 2 første og annet ledd lyder:

”Merket må være egnet til i den alminnelige omsetning å adskille den søkerens varer fra andres. Merket må ikke udelukkende eller bare med uvesentlige tilstelninger eller forandringer gi uttrykk for varens fremstillingsmåte, tiden eller stedet for dens tilvirkning, dens art, formål, kvalitet, pris, mengde eller vektforhold.”

Knoph mente at annet ledd strengt tatt ikke inneholdt noe nytt ved siden av regelen om at merket må være særpreget etter første ledd. ”For hvis det bare inneholder beskrivelser som

---

<sup>92</sup> Innst. 1958 s. 34-35.

enhver kan tillate sig, mister merket all evne til å skille den ene forretnings varer fra de andres.<sup>93</sup>

I juridisk litteratur og forarbeidene til ny lov om varekjennetegn, er det imidlertid dannet den faste oppfatning av at varemerkeloven § 13 første ledd annet punktum og dens forarbeider, av flere grunner ikke bør tas på ordet.<sup>94</sup>

For det første er vilkårene i § 13 første ledd lenge vært anerkjent som selvstendige nektelsesgrunner.<sup>95</sup> Ordet ”således”, gir i motsetning til dette, inntrykk av at annet punktum bare dreier seg om en eksemplifisering av forbudet i første punktum.

For det andre avslører en sammenligning av det norske og de øvrige nordiske lands lovutkast at ordet ”således” verken ble inntatt i det danske, finske eller svenske lovforslag.<sup>96</sup> Nabolandenes varemerkelover bestemte i stedet helt enkelt at beskrivende merker ikke skal anses distinktive. I så måte ble det materielle innhold som fulgte av den norske varemerkeloven av 1910 videreført her, men ikke i den norske. Hensynet til rettsenhet mellom de nordiske land, tilsier derfor at norske rettsanvendere bør tolke § 13 første ledd i samsvar med varemerkeloven av 1910.

Hensynet til rettsenhet styrkes ytterligere av varemerkedirektivets tilsvarende bestemmelser i art. 3.1.b og c. Disse bestemmelsene etterlater heller ingen tvil om at vilkårene utgjør selvstendige registreringsvilkår.<sup>97</sup> En direkte anvendelse av gjeldende § 13 vil derfor stå i strid med direktivets tilsvarende bestemmelser jf. Varemerkeutredningen II.<sup>98</sup>

---

<sup>93</sup> Knoph 1936 s. 423.

<sup>94</sup> Lassen/Stenvik 2003 s. 44 og NOU 2001:8 s. 75 høyre spalte.

<sup>95</sup> Lassen/Stenvik 2003 s. 45, Rt.2005 s. 1619 der retten viser til NOU 2001:8 på side 75-76

<sup>96</sup> Bilag: *Sammenstilling av det norske, danske, finske og svenske utkast til ny varemerkelov I*: Innstilling til lov om varemerker av 1958 s. 58-59

<sup>97</sup> Lassen/ Stenvik 2003 s. 44

<sup>98</sup> NOU 2001:8 s. 76 venstre spalte

Knoph har likevel i senere juridisk teori delvis fått støtte for sitt standpunkt der det er hevdet at rent beskrivende merker bare ”normalt mangler særpreg”.<sup>99</sup> Her utelukkes det altså ikke at beskrivende merker likevel kan være egnet til å skille søkerens varer fra andres. Varemerkeutredningen II eksemplifiserer. Der ”andre virksomheter ennå ikke har tatt ordet i bruk, eller for tiden ikke bruker det, i forbindelse med markedsføring av slike varer som det gjelder”, kan beskrivende ord likevel fylle varemerkefunksjonen. ”Ikke minst kan dette være tilfellet med nydannede ord, som er sammentrekninger eller sammenstillinger av kjente, beskrivende ordelementer, foretatt etter vanlige normer for orddannelse.”<sup>100</sup>

Som eksempel nevner Varemerkeutredningen II, dommen i RG. 1958 s. 628 (SNARKJØP) og to avgjørelser fra Patentstyrets annen avdeling, KONFEKTOGRAM<sup>101</sup> og VOICEWRITER<sup>102</sup>. På tross av at slike ord i utgangspunktet kan være egnet til å skille en virksomhets varer fra andres, taler sterke reelle grunner for å oppfatte ”den gjeldende § 13 første ledd slik, at bestemmelsen forbyr registrering av rent beskrivende merker selv om de i og for seg kunne være egnet til å skille en virksomhets varer fra andres, hvis friholdelsesbehovet tilsier at man ikke bør gi én virksomhet enerett til betegnelsen.”<sup>103</sup> Se nærmere om friholdelsesbehovet senere i fremstillingen. Et prinsipp om ”først til mølla” kan med andre ord ikke anses beskyttelsesverdig på selvstendig grunnlag etter varemerkeloven.<sup>104</sup>

---

<sup>99</sup> Lassen/Stenvik 2003 s. 44

<sup>100</sup> NOU 2001:8 s. 75 høyre spalte

<sup>101</sup> NIR 1995 s. 305

<sup>102</sup> NIR 1998 s. 291

<sup>103</sup> NOU 2001:8 s. 93

<sup>104</sup> Se imidlertid punkt om varemerkebruk og deskriptive merker som oppfyller registreringsvilkårene etter § 13. Etter varemerkelovens § 13 første ledd tredje punktum vil førstemann som rekker å innarbeide det beskrivende ordet for seg vinne.

Registreringspraksis har for øvrig også tolket bestemmelsen i tråd med loven av 1910 og de øvrige nordiske lovene. For å bedre det formelle samsvar mellom den norske loven, de øvrige nordiske lover og Varemerkedirektivet har Varemerkeutredningen II foreslått å sløyfe ordet ”således” i utkastet til ny kjennetegnslov.

#### 4.3.3 Forbudet er begrunnet i friholdelsesbehovet

I likhet med vilkåret om særpreg etter varemerkeloven § 13 første ledd første punktum, skal også forbudet mot å registrere beskrivende merker tolkes i lys av regelens formål. Ifølge Rt. 1995 s. 1908 (Mozell) er friholdelsesbehovet ”et vesentlig hensyn bak regelen i varemerkeloven § 13 første ledd”.<sup>105</sup>

EF-domstolen har gjentatte ganger formulert hvordan friholdelsesbehovet skal forstås.<sup>106</sup> Etter denne praksis innebærer friholdelsesbehovet at beskrivende betegnelser og ord, figurer og vareformer mv., ikke skal bli monopolisert gjennom varemerkeregistrering, men i stede friholdes slik at også andre næringsdrivende som har en berettiget interesse av det, kan utnytte dem i sin næringsvirksomhet.

Ved at hensynet til friholdelse ivaretas, fremmes også hensynet til fri konkurranse ved at enkelte næringsdrivende ikke får den tilfeldige fordel eneretten på en beskrivende betegnelse ville innebære. En annen sak er at når en skal vurdere om et merke er beskrivende, kan det være vanskelig å vite hvilken vekt hensynet til konkurranse skal tillegges.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> Rt. 1995 s. 1908 (Mozell) på s. 1917.

<sup>106</sup> C-108/97 – 109/97 Windsurfing Chiemsee, Sml. 1999 s. I-2779, premiss 25, C-53/01 – C-55/01 Linde m. fl., Sml. 2003 s. I-3161, premiss 73, C-191/91 P Doublemint, Sml. 2003 s. I-12447, premiss 31.

<sup>107</sup> Irgens-Jensen: *Registrering og bruk av GULE SIDER som varemerke. Høyesteretts dom 6. desember 2005* I: *Nytt i Privatretten* 2006 nr. 1 s. 13

Vurderingstemaet er om det anmeldte merket ”kunne tænkes at blive anvendt af andre erhvervsdrivende for at betegne en egenskab ved deres varer og tjenesteydelser”, jf. C-91/91 P Doublemint, premiss 35.<sup>108</sup> Dersom det kan tenkes at andre næringsdrivende har behov eller har en berettiget interesse i å anvende ordet eller uttrykket for å beskrive sin vare eller tjeneste, skal registreringssøknaden avslås.

I følge retten i Doublemint-saken er det ikke et krav om at de søkte tegn eller betegnelser ”faktisk anvendes til at beskrive varer eller tjenesteydelser som dem, for hvilke ansøgningen er indgivet, eller deres egenskaber. Det er tilstrækkelig, hvilket fremgår af selve bestemmelsens ordlyd, at disse tegn og angivelser kan anvendes til sådanne formål”, jf. premiss 32. Ordmerker må derfor nektes registrering dersom merket ”i det minste i en af dets mulige betydninger betegner en egenskab ved de pågældende varer eller tjenesteydelser” jf. Doublemint-saken premiss 32.<sup>109</sup> Videre er det uten betydning om det aktuelle merket er den eneste måten ”at betegne de nævnte egenskaber på” jf. C-363/99 Postkantoor premiss 57.<sup>110</sup>

#### 4.3.4 Friholdelsesbehovets stilling har vært varierende

Som det fremgår ovenfor har friholdelsesbehovet tradisjonelt sett, hatt sterk innflytelse på distinktivitetsvurderingen både i Norge og EF. I saken C-383/99 P Baby-Dry<sup>111</sup>, ble imidlertid friholdelsesbehovet ikke nevnt i vurderingen av om merket kunne registres for babybleier. Generaladvokat Jacobs uttalte endog i sin tilrådning at Varemerkeforordningen art. 7.1.c ikke var oppstilt for å ”prevent any monopolising of ordinary descriptive terms but rather to avoid the registration of descriptive brand names for which no protection could be available”, jf. premiss 78.

---

<sup>108</sup> Sml. 2003 s. I-12447

<sup>109</sup> Sml. 2003 s. I-12447. Samme synspunkt er også lagt til grunn av Førsteinstansretten, se T-358/00 Truckcard, Sml. 2002 s. II-1992, premiss 31.

<sup>110</sup> Sml. 2004 s. I-1619

<sup>111</sup> Sml. 2001 s. I-06251

Denne utviklingen fikk førstvoterende i Rt. 2002 s. 391 (God Morgon) til å uttale at det neppe var tvil om at friholdelsesbehovet var et relevant hensyn, men at det likevel måtte ”tillegges relativt liten vekt ved tolkning av distinktivitetskravet i EF-retten ... Det må kunne sies at dette hensynet ikke har spilt noen fremtredende rolle i EF-domstolens og Førsteinstansdomstolens praksis.”<sup>112</sup>

Senere praksis fra EF-domstolen har imidlertid gjort klart at Baby-Dry ikke skal tolkes slik at friholdelsesbehovet ikke skal tillegges vekt.<sup>113</sup> Det ble i stedet fastsatt at friholdelsesbehovet ikke bare har betydning for konstruerte ord som ”Baby-Dry” jf. C-191/01 P Doublemint<sup>114</sup>, men også for vurderingen av registrering av geografiske betegnelser, vareutstyr og farger.<sup>115</sup> For norsk praksis sin del innebærer EF-domstolens praksis en svekkelse av prejudikatsverdien av God Morgon-dommen.

Friholdelsesbehovet må i dag derfor anses som en meget sterk skranke i vurderingen av om et beskrivende merke skal tillates registrert eller ikke.

#### 4.3.5 Forholdet til kravet til særpreg

I juridisk teori er det hevdet at forbudet mot å registrere beskrivende merker etter varemerkeloven § 13 første ledd annet punktum, ikke er uttømmende. Et merke som ikke er beskrivende kan ”meget vel mangle særpreg, og derfor måtte nektes registrert i medhold av § 13 første ledd første punktum.”<sup>116</sup>

---

<sup>112</sup> Se henholdsvis s. 398 og 401.

<sup>113</sup> C-53/01 – C-55/01 Linde m. fl., Sml. 2003 s. I-03161, premiss 73, C-191/01 P Doublemint, Sml. 2003 s. I-12447, premiss 31, C-363/99 Postkantoor, Sml. 2004 s. I-01619, premiss 54, C-265/00 Biomild, Sml. 2004 s. I-01699, premiss 36

<sup>114</sup> Sml. 2003 s. I-12447

<sup>115</sup> Se henholdsvis C-108/97 – 109/97 *Chiemsee*, Sml. 1999 s. I-02779, C-299/99 *Philips/Remington*, Sml. 2002 s. I-05475 og C-104/01 *Libertel Groep*, Sml. 2003 s. I-03793

<sup>116</sup> Lassen/Stenvik 2003 s. 62

Forbudet mot registrering av beskrivende merker ivaretar således ikke bare friholdelsesbehovet, men også å forhindre ”at der registreres tegn eller angivelser som varemærker, der på grund af deres lighed med almindelige måder at beskrive de pågældende varer eller tjenesteydelser eller deres egenskaber på, ikke kan opfylde funktionen om at identificere den virksomhed, der markedsfører dem, og som derfor ikke har det særpræg, som denne funktion forudsætter”, jf. C-383/99 P Baby-Dry premiss 37.<sup>117</sup>

Et særlig spørsmål kan reises om tegn som består av ord, som ikke entydig angir varens art eller egenskaper, fremdeles må nektes registrering etter annet punktum. I teorien er det hevdet at det må være nokså åpenbart at ordet LIGHT ikke kan registreres for lyspærer selv om det også kan bety ”kalorifattig”.<sup>118</sup>

#### 4.4 Hvilke omstendigheter kan rettsanvenderen ta i betraktning i distinktivitetsvurderingen?

##### 4.4.1 Alle faktiske omstendigheter

Etter varemerkeloven § 13 første ledd tredje punktum skal det ved vurderingen av et merkes karakter av særmerke ”tas hensyn til alle faktiske omstendigheter..”

Hvilke omstendigheter er det som faller inn under uttrykket ”alle faktiske omstendigheter”? Vurderingen beror på et konkret skjønn av momenter som enten fremgår av lovens ordlyd eller som må innfortolkes, jf. pkt. 4.4.2 og 4.4.3.

##### 4.4.2 Merkets distinktive evne må vurderes lys av hva slags varer det gjelder

Om varemerket er ”egnet til å skille” er en vurdering som beror på konkret skjønn. Loven selv stiller opp som vurderingsmoment de ”varer” søkeren ønsker merket registrert som

---

<sup>117</sup> Sml. 2001 s. I-06251

<sup>118</sup> Lassen og Stenvik 2003 s. 66

særskilt kjennetegn for. Dette fremgår også av dommen inntatt i Rt.1999 s. 641 (Superlek). Søkeren hadde fått registrert ordet ”superlek” som et element sammen med en figur, for vareklassen spill og leketøy. Spørsmålet gjaldt om SUPERLEK hadde distinktiv evne i forhold til spill og leketøy. Retten fant enstemmig at det var det. Resultatet ble begrunnet med at ordet ”superlek” hadde et ”litt utydelig meningsinnhold som like mye bringer tanken hen på lek. Det utydelige ved ordet er egnet til å skape en viss undring når de brukes som varekjennetegn for leker eller leketøysvirksomhet. I en slik sammenheng er ordet for så vidt virkningsfullt og derfor egnet til å feste seg i bevisstheten”.

Ett og samme uttrykk kan være distinktivt i forhold til noen varer men ikke i forhold til andre. Mark III kan for eksempel anses distinktivt i forhold til blomster og matvarer, mens som nummerbetegnelser vil det måtte anses deskriptivt.

I Patentstyrets retningslinjer er betydningen av om merket beskriver kjerneegenskaper ved et produkt eller en tjeneste eller om det beskriver mer perifere egenskaper. I 2. avdelings avgjørelse nr. 7375 Lite Touch ble merket søkt registrert for blant annet digitale fotoapparat. 2. avdeling anså at uttrykket ”Lite Touch” var en uvesentlig endring av uttrykket ”Light Touch”. Merket ble likevel ansett registrerbart fordi uttrykket ikke beskrev så sentrale egenskaper ved fotoapparater, at det forelå et friholdelsesbehov. Dersom merket hadde blitt søkt registrert for PC-skjermer i stedet for fotoapparat, kan det hende at løsningen hadde blitt en annen. Det er ikke uvanlig at PC-skjermer har med en såkalt ”touchmekanisme”, og ”Lite Touch” kunne derfor vært beskrivende for en sentral egenskap ved disse varene.<sup>119</sup>

#### 4.4.3 Omsetningskretsens oppfatning av merket avgjør om merket er distinktivt

Lovteksten i varemerkeloven § 13 første ledd første punktum angir ikke hvem særpregsvurderingen skal gjøres opp mot. Sammenholdt med bestemmelsens språklige

---

<sup>119</sup> Denne sammenligningen stammer fra Patentstyrets interne retningslinjer når saksbehandler skal vurdere distinktiviteten.



kontekst og rettspolitiske begrunnelse, følger det imidlertid implisitt at det er omsetningskretsens oppfatning, som avgjør om varemerket har det nødvendige særpreg. Bestemmelsens forgjenger i varemerkeloven av 1910, hadde imidlertid som del av ordlyden, at ”Merket maa være egnet til i den almindelige omsætning at adskille den søkendes varer fra andres.”<sup>120</sup>

Ordene ”i den almindelige omsætning” ble av Varemerkelovkomitéen sløyfet som overflødige.<sup>121</sup> Jeg er enig i denne vurderingen, for dersom bestemmelsen hadde blitt videreført i sin opprinnelige ordlyd, hadde det innebåret en pleonasme i lovteksten og derfor også en unødvendig presisering. Det er heller ingen andre grupper enn den alminnelige omsetning som er relevante i vurderingen av hvorvidt merket er distinktivt.

Et relevant spørsmål i denne sammenheng er hvem som faktisk utgjør den alminnelige omsetningskrets for varene eller tjenestene merket er knyttet til.

Den manglende veiledning i ordlyden tyder på at lovgiver har overlatt til rettsanvendere å avgrense omsetningskretsen nærmere. I juridisk teori er omsetningskretsen delt opp i to hovedgrupper.<sup>122</sup> Den ene gruppen utgjør de som normalt kan tenkes å kjøpe vedkommende produkt, sluttbrukerne. Disse er gjerne forbrukere, eller næringsdrivende som bruker vedkommende vare eller tjeneste i yrket sitt, uten at det er ment for videresalg. Den andre gruppen utgjør de som handler med produktet. Disse er typisk agenter, importører, grossister eller detaljister, men kan også være tilvirkere.<sup>123</sup> Samme inndeling er lagt til grunn av EF-domstolen.<sup>124</sup> Høyesterett sluttet seg til denne inndelingen i Rt. 2005 s. 1619 (Gule Sider), se premissene 55 og 94.

---

<sup>120</sup> Lov av 2. juli 1910 nr. 5 om varemerker og om utilbørlige varekjendetegn og forretningsnavn § 2 første ledd

<sup>121</sup> Innst. 1958 s. 34 høyre spalte

<sup>122</sup> Bernitz m. fl. 1998 s. 173 og Nordell 2004 s. 197

<sup>123</sup> Se i denne retning Innst. 1958 s. 26 høyre spalte i bemerkningene til § 1 første ledd

<sup>124</sup> C-371/02 Bostongurka, Sml. 2004 s. I-10761, premiss 26

Ved fastleggelsen av omsetningskretsens sammensetning må det tas utgangspunkt i de konkrete varer eller tjenester merket er ment å skulle identifisere kommersiell opprinnelse for. For eksempel vil nær sagt alle mennesker utgjøre den alminnelige omsetningskretsen for matvarer og alminnelige toalettartikler. I praksis er det gjennomgående fastlagt at der omsetningskretsen består av forbrukere er det gjennomsnittsfbrukeren som skal legges til grunn. Etter denne praksis anses gjennomsnittsfbrukeren å være en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert person.<sup>125</sup> I Rt. 2002 s. 391 (God Morgon) uttalte retten således at vurderingen av om ordet "God Morgon" var særpreget for appelsinjuice, skulle "foretas på basis av hvorvidt en alminnelig godt opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet forbruker" vil oppfatte det som egnet til å atskille appelsinjuicen fra Jo-Bolaget fra andres virksomheters appelsinjuicer.<sup>126</sup>

I rettspraksis er det lagt til grunn at forbrukerne gjennomgående har et relativt lavt bevissthetsnivå. Dette innebærer at et merke må ha større særpreg for å ha distinktiv evne for forbruksvarer enn for varer som henvender seg til en mer spesialisert kundekrets.<sup>127</sup> Dersom kundekretsen består av spesialister vil dette få innvirkning på vurderingen i så måte at merket kan tillates å ha en noe mindre grad av særpreg. Dette ble fastlagt av Førsteinstansretten i saken T-34/00 Eurocool.<sup>128</sup> Førsteinstansretten la vekt på at merket "Eurocool", bedømt i sin helhet, verken var en artsbetegnelse eller en vanlig betegnelse innen hotellsektoren eller innen sektoren for de tjenesteytelser som var omfattet av registreringssøknaden, jf. premiss 50.<sup>129</sup>

---

<sup>125</sup> C-210/96 Gut Springenheide, Sml. 1008 s. I-4657, C-342/97 Lloyd Shuhfabrik Meyer, Sml. 1999 s. I-3819, premiss 26, Rt. 2002 s. 391 (God Morgon), 2. avd. kj. 7303 Smart

<sup>126</sup> Rt. 2002 s. 391 (God Morgon) s. 397

<sup>127</sup> Rt. 2002 s. 391. Dommen viser til "EF-organenes praksis" uten videre spesifisering

<sup>128</sup> Sml. 2002 s. I-00683

<sup>129</sup> Oppbevaring og lagring av kjøle- og frysevarer i vareklasse 39, og utarbeidelse av logistikksystemer særlig til transport av kjøle- og frysevarer i vareklasse 42

#### 4.5 Målestokken er i utgangspunktet lik for alle kategorier av merker

Verken varemerkeloven § 1 annet ledd eller § 13 første ledd, eller Varemerkedirektivet art. 3.1.b-d, differensierer kravet til særpreg for de ulike kategorier av varemerker. I praksis for EF-domstolen har spørsmålet om ikke det må stilles strengere krav om særpreg for visse typer av merker likevel vært gjenstand for drøftelse. Årsaken til dette har bunnet i den oppfatning at omsetningskretsen kan ha vanskeligere for å identifisere vareutstyr, farger eller geografiske betegnelser som særlig kjennetegn for noens virksomhet, enn de tradisjonelle ord- og figurmerkene.<sup>130</sup>

I saken C-299/99 Philips/Remington<sup>131</sup> og drøftet retten spørsmålet om kravet om særpreg var strengere for merker i form av vareutstyr. Retten slo fast at bedømmelseskriteriene for om tredimensjonale merker har ”fornødent særpræg”, er ikke anderledes end dem, der anvendes på andre kategorier af varemærker”, jf. premiss 48. I de forente sakene C-53/01 - 55/01 Linde m. fl.<sup>132</sup> som også gjaldt distinktivitetsvurderingen av en vares form, ble denne oppfatningen ytterligere styrket.

I C-104/01 *Libertel Groep*<sup>133</sup> gikk Domstolen imidlertid i en annen retning. Søkeren som hadde fått avslag på å registrere fargen oransje som særskilt kjennetegn, anket saken inn for ”Hoge Raad der Nederlanden”. Hoge Raad anmodet EF-domstolen om en prejudisiell avgjørelse av spørsmålet om farger i seg selv kan varemerkeregistreres. Domstolen bemerket at ved slike søknader må kravet til særpreg praktiseres strengere enn ellers. Retten begrunnet avgjørelsen med at slik som for vareutstyr, må det tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren som regel ikke er vant til å oppfatte farger som individualiseringsmiddel. Det er i stedet sannsynlig at omsetningskretsen heller antar at fargen utgjør varens naturlige farge eller er estetisk betinget.<sup>134</sup>

---

<sup>130</sup> Se i denne retning saken C-104/01 *Libertel Groep*, Sml. 2003 s. I-103793, premiss 65

<sup>131</sup> Sml. 2002 s. I-05475

<sup>132</sup> Sml. 2003 s. I-03161, premiss 49.

<sup>133</sup> Sml. 2003 s. I-3793

<sup>134</sup> Premiss 65

Ser man en rød tyggegummi, vil en vel før tro at fargen er valgt for ”å vise” at den har jordbærsmak, enn at den er en bedrifts kjennetegn. Videre uttalte retten at en farge kun kan anses ”at have fornødent særpræg før brug i undtagelsestilfælde navnlig når antallet af varerne og tjenesteydelser, som varemærket søges registreret for, er meget begrenset, og det relevante marked er meget specifikt”, jf. premiss 66. På denne bakgrunn uttalte Stenvik at farger først og fremst kan registreres for varer som utelukkende retter seg mot en spesiell og sakkyndig omsetningskrets.<sup>135</sup>

#### 4.6 Sterke og svake merker

Et varemerkes grad av distinktivitet varierer fra sterk grad, opp mot det velkjente, til svakere, helt ned til merket ikke lenger oppfyller vilkårene for vern. Sterke merker er gjerne fantasibetegnelser som ingen tidligere har forbundet med slike varer innehaveren benytter dem for. Typiske eksempler er Swix for skismurning eller Pax for garderobeskap. Slike merker anses sterke fordi de slår godt an i syns- og hørselserindringen. På denne måten blir de godt egnet til å skille innehaverens varer fra andres.

Svake merker består gjerne helt eller delvis av ikke-distinktive elementer hvor den distinktive evne ligger i sammenstillingen av elementene.<sup>136</sup> Et eksempel på et merke som ligger helt i grenselandet svake/uregistrerbare merker er varemerket for bakeriutsalget ”Godt Brød”. Bakeriutsalgets merke består av sammenstillingen av ordet ”Godt Brød” som i en svak bue, er plassert over en figur av et brød.

Merker som ikke beskriver, men som likevel henspiller på egenskaper ved varen eller direkte på dens art, kalles *suggestive*. Merkene kan være suggestive for kvalitet (ARISTOKRAT) eller for formål (REVELJE for vekkerklokke). De kan henspille på fantasi (BRYNJE for nettingundertrøye), eller på humor (TOP SECRET for tupé). Ordspillvirkningen kan endog alene gjøre deskriptive varemerker registrerbare

---

<sup>135</sup> Stenvik: *Farger som varemerker* I: Nytt i Privatretten 2003 nr. 3 s. 11

<sup>136</sup> Lassen/Stenvik 2003 s. 52 flg.

(BYGGMESTER for byggevarer). Slike merker kan registreres uten hinder av varemerkeloven § 13 første ledd.

## **5 Ikke-distinktive merker kan etter visse forutsetninger gå klar av registreringshindrene i § 13 første ledd**

### **5.1 Innledning**

#### **5.1.1 Innarbeidelse som registreringsvilkår**

Etter varemerkeloven § 13 første ledd tredje punktum skal det ved avgjørelsen av om et merke har karakter av særmerke, ”Dog” tas hensyn til ”alle faktiske omstendigheter, særlig til hvor lenge og i hvilken utstrekning merket har vært i bruk.” Ordet ”Dog” betyr etter en naturlig språkforståelse her ”likevel”. Det må derfor legges til grunn at bestemmelsen innebærer en lempning av vilkårene som fremgår av første og annet punkt. Slik har bestemmelsen også vært forstått.<sup>137</sup> Nordell har uttalt det som at ”bristende særskilingsförmåga kan botas genom inarbetning ”.<sup>138</sup>

#### **5.1.2 Hvilke vurderingsmomenter kan tas i betraktning?**

I forhold til ordlyden i den tilsvarende bestemmelsen i Varemerkedirektivet art. 3.3, kan det stilles spørsmål om lovens oppstilte kriterier kan tas på ordet. Varemerkedirektivet spesifiserer nemlig bare bruk som måte å erverve særpreg på, jf. ordene ”som følge av bruken av det har oppnådd særpreg”. Den engelske og danske språkversjonen benytter seg av tilsvarende kriterier: ”following the use which has been made of it” og ”som følge af den brug, der er gjort deraf”. EF-domstolen har tolket bestemmelsen i tråd med denne ordlyden, jf. de forente sakene C-108/97 - C-109/97 *Windsurfing Chiemsee*.<sup>139</sup> Domstolen uttalte at etter art. 3.3 ”bestemmes, at et tegn ved den brug, der goeres deraf, kan faa

---

<sup>137</sup> C-108/97 – C-109/97 *Chiemsee*, Sml. 1999 s. I-2779, premiss 45, C-299/99 *Philips*, Sml. 2002 s. I-5475, premiss 34. SOU 1958:10 s. 103 og 273 om den tilsvarende svenske bestemmelsen.

<sup>138</sup> Nordell 2004 s. 193

<sup>139</sup> Sml. 1999 s. I-02779

saerpraeg”, jf. premiss 44. Hensynet til rettsenhet tilsier derfor at ved avgjørelsen av hvorvidt et varemerke har ervervet særpreg etter varemerkeloven § 13 første ledd tredje punktum, skal det bare tas hensyn til den bruk som er gjort av det.<sup>140</sup>

I eldre høyesterettspraksis er det imidlertid fremkommet at dersom et i utgangspunktet lite distinktivt merke er en del av et kjent og innarbeidet foretaksnavn, kan dette styrke merkets distinktivitet slik at særpreg erverves etter § 13 første ledd tredje punktum. Dommen i Rt. 1927 s. 33 (Vacuum) tjener som eksempel. Vacuum Oil Company AS (V.O.C), hadde fått registrert merket ”vacuum” som særlig kjennetegn for destillert olje. Saksøker hevdet at ordet ”vacuum” måtte friholdes da det var vanlig å benytte vakuum i destillasjonsprosessen. Retten fant at ordet ”Vacuum” etter alminnelig oppfatning ikke umiddelbart gav uttrykk for oljens fremstillingsmåte. Ved avgjørelsen av merkets registrerbarhet måtte det imidlertid ”tillægges en væsentlig betydning” at ordet ”Vacuum” var en vesentlig bestanddel av selskapets gjennom lang tid innarbeidede firmanavn. I løpet av denne tiden hadde merket også blitt respektert av andre oljeselskap. Jeg antar at i denne delen av begrunnelsen la retten vekt på at V.O.C hadde hatt eksklusiv bruk. Se mer om kravet til eksklusiv bruk i pkt. 6.1. Dommen er imidlertid avsagt før undertegnelsen av EØS-avtalen og således før Norges forpliktelser etter Varemerkedirektivet. Det kan derfor stilles spørsmål ved dommens prejudikatsvirkning, for så vidt gjelder den vekt en retten la på at ”vacuum” var utledet av foretaksnavnet. I forhold til dagens praksis mener jeg det nå er mer korrekt å legge vekt på lang tids bruk av varemerket selv.<sup>141</sup>

For det tilfelle at andre omstendigheter enn bruk tillates å tas i betraktning, må slike holde seg innenfor de rammer distinktivitetsreglene trekker opp.<sup>142</sup> For eksempel vil bruk og eller registrering av et merke i utlandet, ikke i seg selv ”bidra til å gi et merke særpreg i forhold

---

<sup>140</sup> Se i denne retning Lassen og Stenvik 2003 s. 56

<sup>141</sup> At distinktiviteten styrkes når merket utledes av et godt kjent foretaksnavn, for eksempel i forvekselbarhetsvurderingen, er det imidlertid ingen tvil om. I slike vurderinger anses rettens begrunnelse å kunne få prejudikatsverdi, for så vidt nyere dommer bygger på dennes slutning.

<sup>142</sup> Lassen og Stenvik 2003 s. 56

til omsetningskretsene her i Norge” jf. 2. avd. kj. 7006 Severnet, på side 189.<sup>143</sup> Dette harmonerer også delvis med *territorialprinsippet* som innebærer at et registrert merke bare gis vern i det land det er registrert i.

### 5.1.3 Merket må erverve karakter som noens særmerke

Ordlyden i varemerkeloven § 13 første ledd tredje punktum, gir ikke nærmere anvisning på hva bruken må ha ført til. Forarbeidene til bestemmelsen sier bare at regelen er tilføyd ”på samme måte som i de øvrige nordiske lovutkast”.<sup>144</sup>

Etter Varemerkedirektivet art. 3.3 kan et varemerke ikke nektes registrering ”dersom det som følge av bruken av det har oppnådd særpreg”. Av ordlyden følger at det ikke er bruken i seg selv, men hva bruken har resultert i, som er avgjørende for om merket likevel kan registreres. EF-domstolen har tolket bestemmelsen i tråd med ordlyden, jf. de forente sakene C-108/97 - C-109/97 Chiemsee.<sup>145</sup> Domstolen uttalte at etter art. 3.3 ”bestemmes, at et tegn ved den brug, der goeres deraf kan faa saerpraeg, som det ikke havde oprindelig, og derfor kan registreres som varemaerke. Det er saaledes ved brugen, at tegnet erhverver det saerpraeg, der er en betingelse for dets registrering” jf. premiss 44. Samme tolkning ble lagt til grunn i Gule Sider-dommen, for så vidt gjelder rettsvirkningen av bruken etter varemerkeloven § 13 første ledd tredje punktum.<sup>146</sup>

Juridisk teori har tolket bestemmelsene i samme retning.<sup>147</sup> Varemerkeutredningen II har i forslaget til ny bestemmelse valgt å fokusere på at det er ”virkningene av bruk før

---

<sup>143</sup> NIR 2002 s. 187 Severnet

<sup>144</sup> Innst. 1958 s. 35 venstre spalte.

<sup>145</sup> Sml. 1999 s. I-02779

<sup>146</sup> Se Rt. 2005 s. 1619 (Gule Sider) premiss 45

<sup>147</sup> Kоктvedgaard 2005 s. 363, Nordell 2004 s. 192 og Lassen og Stenvik 2003 s. 55.



søknadstidspunktet” som er avgjørende.<sup>148</sup> Dersom forslaget blir vedtatt, vil det føre til bedre samsvar med Varemerkedirektivet enn gjeldende rett gjør.

Hvilke krav stilles til graden av distinktivitet for at merket skal kunne registreres i kraft av innarbeidelse? Den danske språkversjonen av Varemerkedirektivet benytter uttrykket ”fornødent særpræg”, mens den engelske benytter uttrykket ”acquired a distinctive character” om hva bruken må ha ført til. Av de utenlandske språkversjonene følger at det ikke er tilstrekkelig med særpræg etter art. 2. Det er distinktivitet som registreringsvilkår som må erverves. Se i denne retning Chiemsee-saken premiss 46.<sup>149</sup> Hensynet til rettsenhet tilsier at denne tolkingen også må legges til grunn ved anvendelsen av varemerkeloven § 13 første ledd tredje punktum.

#### 5.1.4 For deskriptive merker er kravet til innarbeidelsen strengere

I de forente sakene C-108/97 – C-109/97 Windsurfing Chiemsee presiserte EF-domstolen det vurderingstema som skal legges til grunn ved vurderingen av om et beskrivende merke kan anses innarbeidet.<sup>150</sup> Spørsmålet i denne dommen var om en geografisk betegnelse kunne registreres som varemerke. En *geografisk betegnelse* er ”i vid forstand, ord, tegn eller symboler som angir eller antyder at en vare eller tjeneste har sin opprinnelse i et bestemt geografisk område eller på et bestemt geografisk sted.”<sup>151</sup>

I følge Chiemsee-dommen må merket må ha ”faaet en ny rækkevidde, og dens betydning, som ikke laengere kun er beskrivende, begrunder, at den kan registreres som varemaerke”, jf. premiss 47. I Rt. 2005 s. 1619 (Gule Sider) bygget førstvoterende på EF-domstolens vurderingstema da han skulle drøfte hvorvidt GULE SIDER oppfylte kravene til

---

<sup>148</sup> NOU 2001:8 på side 77 høyre spalte. Den nye bestemmelsen om innarbeidelse som registreringsvilkår er inntatt i § 13 tredje ledd.

<sup>149</sup> Sml. 1999 s. I-02779

<sup>150</sup> Sml. 1999 s. I-02779

<sup>151</sup> Asland: *Beskyttelse av geografiske betegnelser* I: Tidsskrift for rettsvitenskap 2003 s. 366

distinktivitet på søknadstidspunktet. Etter en vurdering av friholdelsesbehovets stilling la han til grunn at det skal ”meget til for at et deskriptivt merke kan bli tilstrekkelig innarbeidet som varemerke til å kunne registreres”, jf. premiss 48. Markedsføringen måtte i tilfelle ha gitt merket en helt annen betydning enn som generisk betegnelse blant omsetningskretsen.<sup>152</sup> I slike tilfeller vil friholdelsesbehovet ikke være til hinder for registrering. Vurderingstemaet er også bifalt i juridisk teori.<sup>153</sup>

5.1.5 At varemerkebruken har ført til erverv av særpreg må kunne godtgjøres

Avgjørelsen av om et varemerke har fått tilstrekkelig særpreg som følge av bruk beror på en samlet vurdering av de elementer som kan godtgjøre, at varemerket vitteleg er brukt som virksomhetens særmerke, jf. de forente sakene C-108/97 – C-109/97 Chiemsee, premiss 49.<sup>154</sup> Hvor strenge krav som stilles til dokumentasjonen, sier dommen ingenting om. Når det gjelder bevis for innarbeidelse etter varemerkeloven § 2, er det imidlertid hevdet at en sannsynliggjøring gjennom dokumentasjon av ”harde fakta” er tilstrekkelig.<sup>155</sup> Sannsynlighetsovervekt må da i det minste kunne kreves.

Etter å ha påpekt at avgjørelsen må skje etter en samlet vurdering, fulgte retten på med en oppregning av de ulike moment som er relevante å ta i betraktning for om særpreg er ervervet, jf. Chiemsee-saken premiss 51. Disse er varemerkets markedsandel, intensiteten, den geografiske utstrekning og varigheten av bruken, størrelsen av de investeringer som virksomheten har foretatt for å markedsføre varemerket, andelen av den relevante omsetningskrets som identifiserer at produktet har sin opprinnelse fra en bestemt virksomhet, samt erklæringer fra industri- eller handelskammer eller andre faglige

---

<sup>152</sup> Se dommens premiss 48

<sup>153</sup> Nordell 2004 s. 193-194, Lassen og Stenvik 2003 s. 216

<sup>154</sup> Sml. 1999 s. I-2779

<sup>155</sup> Lassen og Stenvik 2003 s. 221

sammenslutninger. Samme vurderingsmomenter er lagt til grunn i senere saker for EF-domstolen, noe som styrker metodebruken og momentenes rettskildevækt.<sup>156</sup>

Høyesterett anvendte både metodebruken og momentene fra Chiemsee i Rt. 2005 s. 1619 (Gule Sider). Sakens hovedspørsmål dreide seg om hvorvidt registreringen av GULE SIDER, som tidligere hadde vært ansett som en generisk betegnelse, kunne opprettholdes i medhold av varemerkeloven § 13 første ledd tredje punktum. Vurderingstemaet gjaldt selve vurderingen av om markedsføringen før søknadsdagen hadde gitt merket ”en annen betydning enn som generisk betegnelse” for de næringsdrivende. Registreringshaver fikk medhold av fire dommere som, riktignok under tvil, fant at GULE SIDER hadde blitt tilstrekkelig innarbeidet som virksomhetens særlige kjennetegn for de varer og tjenester merket hadde blitt registrert for. Førstvoterende viste uttrykkelig til domspremissene i Chiemsee, der metodebruk og de relevante moment ble oppregnet, før han anvendte disse konkret.<sup>157</sup> Det fremgår av den dissenterende dommers premisser at han foretok en samlet vurdering av tilsvarende moment.<sup>158</sup> Dette taler i retning av at dommen om Gule Sider stadfester metodebruken og vurderingsmomentene fra EF-domstolen, og således vil kunne få selvstendig prejudikatsverdi i senere saker i norsk rett.

## 5.2 Vurderingsmomentene

### 5.2.1 Kravet til brukens lengde

Hvilke krav stilles til varigheten av varemerkebruken for at distinktivitet kan anses ervervet? Verken varemerkeloven § 13 første ledd tredje punktum eller Varemerkedirektivet art. 3.3 stiller spesifikke krav til tidsrommets varighet. Heller ikke i

---

<sup>156</sup> C-299/99 Philips/Remington, Sml. 2002 s. I-5475, premiss 60 og C-375/97 Chevy, Sml. 1999 s. I-5421, premiss 27. I Chevy-saken dreide spørsmålet seg imidlertid om hvorvidt varemerket hadde ervervet slikt utvidet vern som Varemerkedirektivet art. 5.2 gir. Bestemmelsen tilsvarende varemerkeloven § 6 annet ledd, og blir ofte omtalt som ”kodakregelen”. Se mer om denne i Lassen og Stenvik 2003 s. 329 flg.

<sup>157</sup> Se premiss 57 og deretter premissene 58, 59 og 61

<sup>158</sup> Se om ”lang tids bruk” i premissene 83 og 87, om ”intensitet” og ”omfang” i premiss 83, om andelen av den relevante omsetningskrets i premiss 95-96

forarbeidene til bestemmelsen finnes veiledning.<sup>159</sup> I Gule Sider-dommen uttalte førstvoterende at vurderingstemaet knytter seg til virkningen av markedsføringen og ikke til varigheten av denne.<sup>160</sup> Annenvoterende sluttet seg til førstvoterendes bemerkning om at brukens lengde må ses i sammenheng med dens intensitet og omfang.<sup>161</sup> Flertallet mente at 4-5 års bruk var tilstrekkelig, mens mindretallet var uenig i denne vurderingen.<sup>162</sup>

Etter dette synes det som at vurderingsmomentet ”brukens lengde” isolert sett stilles noe i bakgrunnen for hvorvidt vurderingen av om særpreg er ervervet. Uten betydning er det imidlertid ikke. Som redegjort for ovenfor, inngår brukens varighet som et av de vurderingstema retten skal ta i betraktning i den samlede vurdering av om det er godtgjort at varemerket er blitt egnet til å atskille varen fra andre virksomheters.<sup>163</sup>

### 5.2.2 Kravet til brukens geografiske utstrekning

Hvilke krav stilles til brukens ”utstrekning” for at merket anses å ha ervervet særpreg i varemerkeloven § 13 første ledd tredje punktums forstand?

Etter varemerkeloven § 2 første ledd kan eneretten oppnås uten registrering ”ved at merket innarbeides.”<sup>164</sup> Vern etter denne bestemmelsen erverves i samme utstrekning som merket blir godt kjent innen vedkommende omsetningskrets. Lokal innarbeidelse gir med andre ord fullgodt vern innen for eksempel bygden eller byen. Enerett i kraft av registrering gir på sin side automatisk vern i hele riket. Bruken etter varemerkeloven § 13 første ledd tredje punktum, må derfor ha ført til en landsomfattende innarbeidelse.<sup>165</sup>

---

<sup>159</sup> Innst. 1958 s. 35 venstre spalte. Forarbeidene til den svenske varemerkeloven gir heller ikke veiledning jf. SOU 1958:10 s. 274

<sup>160</sup> Rt. 2005 s. 1619 (Gule Sider) premiss 59

<sup>161</sup> Premiss 83

<sup>162</sup> Se henholdsvis premissene 59 og 98

<sup>163</sup> C-108/97 – C-109/97 Chiemsee, Sml. 1999 s. I-2779, premiss 51

<sup>164</sup> Se pkt. 1.6

<sup>165</sup> Se også Lassen/Stenvik 2003 s. 217-218

Kravet om at bruken må ha ført til en landsomfattende innarbeidelse, harmonerer godt med Førsteinstansdomstolens avgjørelse i T-91/99 Options.<sup>166</sup> Saken gjaldt kravet til innarbeidelse som registreringsvilkår EF-varemerker etter Varemerkeforordningen art. 7.3.<sup>167</sup> Hovedspørsmålet dreide seg om det etter forordningens art. 7.3 kreves bruk som har resultert i innarbeidelse i hele unionen, eller om det er tilstrekkelig at særpreg er ervervet i en del av unionslandene. Søkeren hadde påberopt at merket hadde ervervet særpreg gjennom bruk blant annet i Belgia, Danmark, Nederland, Portugal, Sverige og Storbritannia. Merket manglet imidlertid særpreg i forhold til franskspråklige kunder. Førsteinstansretten frikjente OHIM og begrunnet resultatet med at når EF-varemerker får virkning i hele EU, må registreringsbetingelsene, herunder kravet om særpreg, være oppfylt i hele unionen. Særpreg var ikke ervervet i Frankrike og kunne derfor ikke registreres.<sup>168</sup>

Hvor mye bruk som skal til beror på en konkret vurdering av omstendighetene, jf. Gule Sider-dommen premiss 45. Han bygger på fremstillingen som tidligere er gjort i juridisk teori, der det skilles mellom ”virkelig innarbeidelse” og ”en viss innarbeidelse”.<sup>169</sup>

Dersom merket i utgangspunktet er klart ikke-distinktivt, ”vil det måtte kreves en bruk som har resultert i en *virkelig innarbeidelse*, før merket kan registreres.”<sup>170</sup> Slike merker er ikke lette å innarbeide for en enkelt virksomhet. Ofte kreves at bruken er eksklusiv, og for merker som består av en alminnelig varebetegnelse, vil det oftest være utenkelig at bare én virksomhet benytter seg av den.<sup>171</sup>

---

<sup>166</sup> Sml. 2000 s. II-1925. Se for øvrig redegjørelsen av saken i Stenvik: *Erverv av særpreg gjennom bruk. OHIM-praksis I*: Nytt i Privatretten 2000 nr. 4

<sup>167</sup> Varemerkeforordningen art. 7.3 samsvarer med Varemerkedirektivet art. 3.3

<sup>168</sup> T-91/99 Options, premiss 23 og 28

<sup>169</sup> Lassen/Stenvik 2003 s. 55. Nordell skiller mellom ”fullbördad inarbetning” og ”tillräcklig inarbetning”, se Nordell 2004 s. 195.

<sup>170</sup> Lassen/Stenvik 2003 s. 55.

<sup>171</sup> Lassen/Stenvik 2003 s. 55

For merker som til tross for et deskriptivt innhold i seg selv er noe mer distinktive, kan en kortere og mer intensiv bruk resultere i at merket blir egnet til å skille virksomhetens varer fra andres.<sup>172</sup>

### 5.2.3 Kravet til markedsandelen

Kravet til markedsandelen vil være et relevant moment der varemerket knytter seg til en tjeneste. I Rt. 2005 s. 1619 (Gule Sider) fant førstvoterende at yrkeslisten "Gule Sider" knyttet til telefonkatalogen hadde en meget stor markedsandel. Han la vekt på at telefonkatalogen ble delt ut til samtlige fasttelefonabonnenter i hele landet, samt at opplaget i 1998 hadde vært på over fire millioner. Om kravet til markedsandel også er relevant å ta i betraktning i forhold til varer, kan ikke utelukkes. Jeg har imidlertid ikke lyktes å finne bekreftelse på dette i praksis.

### 5.2.4 Hvilket krav stilles til andelen av omsetningskretsen som må identifisere tegnet som noens særskilte kjennetegn?

Verken varemerkeloven § 13 første ledd tredje punktum eller Varemerkedirektivet art. 3.3, gir anvisning på hvor stor del av omsetningskretsen som må identifisere merket som noens særskilte kjennetegn, for at merket skal erverve tilstrekkelig distinktivitet. EF-domstolen har imidlertid angitt omfanget til å være "de relevante omsætningskredse eller i det mindste en betydelig andel af disse".<sup>173</sup> Samme omfang er lagt til grunn i juridisk teori.<sup>174</sup>

At i det minste en betydelig andel av omsetningskretsen oppfatter merket som særskilt kjennetegn for bedriftens varer, må godtgjøres.<sup>175</sup> I de forente sakene C-108/97 – C-109/97 Chiemsee uttalte Domstolen at det ikke er tilstrekkelig med alminnelige og abstrakte

---

<sup>172</sup> Lassen/Stenvik 2003 s. 56

<sup>173</sup> C-108/97 – C-109/97 Chiemsee, Sml. 1999 s. I-2779, premiss 51 og C-299/99 Philips/Remington, Sml. 2002 s. I-05475

<sup>174</sup> Lassen/Stenvik 2003 s. 212

<sup>175</sup> Se pkt. 6.1.4

opplysninger, slik som bestemte prosentforhold, jf. premiss 52. Domstolen uttalte videre at EF-retten ikke er til hinder for at den kompetente myndighet, ”saafremt den stoeder paa vanskeligheder herved, paa de i dens nationale retsregler fastsatte betingelser kan benytte en opinionsundersoegelse som vejledning for sin afgoerelse”, jf. premiss 53.<sup>176</sup>

I Rt. 2005 s. 1619 (Gule Sider) tok førstvoterende først stilling til hvem som utgjorde den relevante omsetningskrets.<sup>177</sup> Førstvoterende fant at dette måtte være ”de som betaler for tjenesten – oppføringen i katalogen” jf. premiss 56. Det var således merkebevisstheten blant annonsørene som ville bli avgjørende for hvorvidt de anså ”Gule Sider” som særskilt kjennetegn for Findexas yrkesliste.

Ved vurderingen av hvorvidt omsetningskretsen utgjorde ”i det mindste en betydelig andel”, benyttet førstvoterende en varemerkeundersøkelse fra 2005. Undersøkelsen hadde blitt fremlagt som bevis for at annonsørene i GULE SIDER utgjorde i det minste en betydelig andel av omsetningskretsen. Resultatet av undersøkelsen viste at minst 80 % forbandt GULE SIDER med én utgiver. Førstvoterende fant ingen grunn til å tro at situasjonen hadde vært særlig annerledes i 1998, og anså det derfor som klart sannsynliggjort at tilstrekkelig merkebevissthet hadde foreligget hos en ”betydelig andel” av de næringsdrivende. Annenvoterende anså ikke varemerkeundersøkelsen for relevant da han mente den bare viste ”hvor stor andel av annonsørene som forbinder bransjekataloger med en bestemt utgiver... ikke noe om hvor stor andel av annonsørene som oppfatter « Gule Sider » som særlig kjennetegn for noens varer eller tjenester”, jf. premiss 96.

#### 5.2.5 Kravet til brukens intensitet og størrelsen på investeringer

Disse vurderingsmomentene knytter seg til intensiteten av markedsføringen av varemerket og kostnadene i forbindelse med denne. Etter Varemerkedirektivet art. 3.3 er det brukens virkning og ikke omfanget som er avgjørende for om merket anses som noens særskilte kjennetegn, se drøftelsen ovenfor. Førstvoterende la ikke nevneverdig vekt på disse

---

<sup>176</sup> Se i denne retning C-210/96 Gut Springenheide og Tusky premiss 37, Sml. 1998 s. I-4657

<sup>177</sup> Se pkt. 5.4.3

momentene, men nøyde seg med å konstatere at store investeringer og utstrakt markedsføring var blitt dokumentert. Annenvoterende unnlot å nevne momentene. Rettens anvendelse/ikke-anvendelse av momentene trekker i retning av at momentene får en underordnet betydning i forhold til de øvrige Domstolen i Chiemsee-saken stilte opp.

### 5.3 Friholdelsesbehovets stilling

#### 5.3.1 Utgangspunktet

Tolkningen av varemerkeloven § 13 første ledd tredje punktum og Varemerkedirektivet art. 3.3, danner som utgangspunkt at varemerkebruk som resulterer i at beskrivende merker kan registreres i kraft av innarbeidelse, konsumerer friholdelsesbehovet. Siden verken varemerkeloven eller Varemerkedirektivet sonderer mellom de ulike kategorier av tegn som kan utgjøre merker, vil i prinsippet alle merker kunne erverve særpreg som registreringsvilkår i kraft av innarbeidelse. Nordell uttalte dette slik: ”Så gott som alla tecken som saknar särskiljningsförmåga kan få sådan efter inarbetning.”<sup>178</sup> Det er også uttalt at friholdelsesbehovet ikke utgjør et selvstendig nektelsesgrunnlag for registrering, men bare er et moment som skal tas i betraktning i vurderingen av om søkeren skal få merket sitt registrert.<sup>179</sup> Et interessant spørsmål er om denne regelen gjelder unntaksfritt, se drøftelsene nedenfor.

#### 5.3.2 Friholdelsesbehovet som skranke for innarbeidelse av fritegn

*Fritegn* er definert som ”figurer eller ord som ikke opprinnelig har vært beskrivende for vedkommende vareslag, men som likevel er kommet til å bli alminnelige symboler for eller betegnelser på varer eller tjenester av en bestemt art.”<sup>180</sup> ”Racing” er for eksempel fritegn for bunnstoff til lystfartøyer, og ”Caravan” er en alminnelig kvalitetsbetegnelse på te.<sup>181</sup> I

---

<sup>178</sup> Nordell 2004 på side 192

<sup>179</sup> Stenvik: Tredimensjonale varemerker – friholdelsesbehovet I: Nytt i Privatretten 2003 nr. 3 s. 14.

<sup>180</sup> Lassen og Stenvik 2003 s. 106

<sup>181</sup> Henholdsvis BRD VII nr. 61 og 63



teorien er det fremhevet at såkalte fritegn ikke kan registreres for en enkelt virksomhet, men må friholdes som frie bransje- eller kvalitetsbetegnelser.<sup>182</sup>

### 5.3.3 Friholdelsesbehovet som skranke for innarbeidelse av generiske betegnelser

I følge Knoph finnes enkelte kategorier av tegn som er ”født ubrukelige” som merker.<sup>183</sup> En del av disse nektes registrering fordi de generelt mangler særpreg etter varemerkeloven § 13 første ledd første punktum. Eksempler som er trukket frem i juridisk teori, er for det første de rent generiske betegnelser og kjennetegn som bare består av en bokstav, et tall, prikker eller streker. Andre er ord som BLANDING, SØNDAG og HVERDAG.<sup>184</sup> Slike tegn og uttrykk anses i stedet å tilhøre vårt alminnelige ordforråd og er derfor ikke egnet til å skille en virksomhets varer fra andres.<sup>185</sup> Dette gjelder med andre ord selv om ordet ikke beskriver den varen eller tjenesten merket søkes registrert for. SØNDAG kan for eksempel ikke anses som beskrivende for blomster. I forhold til slike ord må det derfor kunne sies at friholdelsesbehovet nedlegger et absolutt forbud mot registrering.

### 5.3.4 Slår aggressiv varemerkebygging friholdelsesbehovet flatt?

Domsresultatet i Rt. 2005 s. 1619 (Gule Sider) viser at en resurssterk aktør kan klare å innarbeide en generisk betegnelse som særskilt kjennetegn for sine varer og tjenester.<sup>186</sup> Førstvoterende konkluderte ”om enn under noen tvil”, med at GULE SIDER på søknadstidspunktet ”var tilstrekkelig innarbeidet som varemerke for Telenor Media til at det kunne registreres med grunnlag i varemerkeloven §13 første ledd tredje punktum. Varemerket hadde - fordi det var blitt så kjent i den relevante omsetningskretsen - på dette tidspunkt utvilsomt fått en påtakelig goodwillverdi”, jf. premiss 64. Hensynet til at ord og

---

<sup>182</sup> Lassen og Stenvik 2003 s. 106

<sup>183</sup> Knoph 1936 s. 420

<sup>184</sup> Lassen og Stenvik 2003 s. 61

<sup>185</sup> Se i denne retning Nordell 2004 på s.192

<sup>186</sup> Se dommens premiss 49

uttrykk som er alminnelige i dagligtalen, ikke monopoliseres med enerett for én enkelt virksomhet, taler for at avgjørelsen kan være gjenstand for kritikk.

En rettsvirkning av dommen er at en konkurrerende aktør som mener han har en *berettiget interesse* i å benytte den generiske betegnelsen, ikke vil vinne frem med innsigelsen, så lenge motpartens innarbeidelse anses sterk nok.<sup>187</sup> Annenvoterende la vekt på at når i vurderingen av hvorvidt en generisk betegnelse var innarbeidet eller ikke, måtte friholdelsesbehovet ”i særlig grad” vektlegges, slik at merket nektes registrering, jf. premiss 83. I motsatt fall ville det ”gi merke innehaveren et urimelig fortrinn i konkurransen med andre næringsdrivende”, jf. premiss 83. En slik virkning vil etter mitt skjønn slå dårligst ut for de små- og mellomstore bedrifter, som ikke har ressurser nok til en slik omfattende markedsføring som Telenor Media hadde kapasitet til.

Annenvoterende fremhevet at det i svensk praksis i følge Nordell, er oppstilt et absolutt forbud mot registrering av generiske betegnelser ”trots att de använts i mycket stor omfattning och trots att de i praktiken fungerat som kännetecken.”<sup>188</sup> Det er derfor grunn til å hevde at GULE SIDER etter svensk praksis neppe hadde blitt registrert. Nordell illustrerte forbudet med et eksempel fra svensk registreringspraksis. Ordet KEXCHOKLAD for Cloettas kjekssjokolade ble til tross for langvarig og målbevisst innarbeidelse, nektet registrert av varemerkemyndigheten.<sup>189</sup> Hensynet til nordisk rettsenhet taler for at norsk praksis legger seg på samme linje. GULE SIDER kan imidlertid ikke anses som like beskrivende for bransjekataloger trykket på gult papir som KEXCHOKLAD er for kjekssjokolade.

Verken førstvoterende eller annenvoterende viste til noen dom fra EF-domstolen som har lagt seg på samme strenge linje som Sverige. Dersom det på denne bakgrunn legges til grunn at EF-domstolen ikke har oppstilt et slikt absolutt forbud, må vurderingen bygge på

---

<sup>187</sup> Det var også dette som ble sakens utfall for motpartens del.

<sup>188</sup> Nordell 2004 s. 195

<sup>189</sup> Nordell 2004 s. 195

om merket har fått en annen betydning enn som generisk betegnelse, noe som også ble gjort.<sup>190</sup>

Et annet kritikkverdig forhold ved domsresultatet, er at det ytterligere åpner for å registrere merker som i utgangspunktet er så svake, at de uten massiv innarbeidelse aldri kunne blitt registrert. Dersom tilstrekkelig mange bedrifter klarer å gjøre generiske betegnelser om til ”sine egne”, og får de registrert, kan det i ytterste konsekvens føre til at hele enerettssystemet pulveriseres. Jeg finner støtte for dette argumentet i forarbeidene til ny lov om varekjenntegn, der Levin uttalte at et ”missbruk av dagens välutvecklade skyddsmöjligheter riskerar på ett nytt sätt att pulvrисera ensamrättssystemet med dagens generösa skyddsmöjligheter.”<sup>191</sup>

Gode grunner taler derfor for at hensynet til den forretningsmessige interessen til fritt å kunne velge sine kjennetegn også blant de generiske, bør vike til fordel for den allmenne interessen i fritt å kunne benytte generiske ord og betegnelser i markedsføringen.

Argumenter som taler for avgjørelsens godhet er for det første at GULE SIDER ikke i utgangspunktet kan anses som å ”gi uttrykk for varens art, beskaffenhet, mengde, formål, pris eller stedet eller tiden for tilvirkningen”, jf. varemerkeloven § 13 første ledd annet punktum. For det andre er det sikker rett at ord som er degenererte, kan regenereres. Se mer om degenerasjon og regenerasjon nedenfor i pkt. 5.4.2.

Slik rettstilstanden er i dag må det derfor kunne hevdes at aggressiv varemerkebygging slår friholdelsesbehovet flatt.

Til slutt i dette punktet vil jeg knytte noen kommentarer til dommens verdi som prejudikat for senere avgjørelser. I følge Eckhoff er det flere momenter som da får betydning.<sup>192</sup>

---

<sup>190</sup> Se dommens premiss 48 og pkt. 6.1.4

<sup>191</sup> NOU 2001:8 s. 22

<sup>192</sup> Eckhoff 2001 kapittel 7 og 8

Dommen ble avsagt med dissens 4-1. Dette trekker i retning av at det må en endring i EF-praksis til for at den senere skal bli fraveket. Hvorvidt det kan komme til å skje er det vanskelig å uttale seg om. Varemerkeretten er imidlertid et rettsområde som stadig er i utvikling. Hvorvidt ord og uttrykk anses distinktive, beror på språkets dynamiske karakter og hvilket betydningsinnhold enkeltpersoner og bransjer legger i dem. Et behov for forutberegnelighet kan derfor ikke forsvare at praksis ikke fra tid til annen fravikes.<sup>193</sup>

Frem til domsavsigelsen har spørsmålet om hvorvidt et i utgangspunktet deskriptivt merke kan registreres i kraft av innarbeidelse, vært gjenstand for flere saker både for EF-domstolen og i norsk praksis.<sup>194</sup> I følge disse sakene samt øvrige rettskildefaktorer<sup>195</sup> er den overordnede rettsoppfatning at deskriptive merker kan registreres i kraft av innarbeidelse. Ingen av disse dommene gjaldt imidlertid et merke som før den massive markedsføringen startet, ble ansett å være en generisk betegnelse. Betenkelighetene med å fravike Gule Sider-dommen kan derfor ikke sies å være absolutte.

### 5.3.5 Friholdelsesbehovet som skranke for innarbeidelse av varens form

Saken C-299/99 Philips gjaldt spørsmålet om en vares form kunne registreres i kraft av innarbeidelse etter Varemerkedirektivet art. 3.3.<sup>196</sup> Retten slo her fast at det ikke finnes noen spesiell kategori av varemerker som nektes registrering etter Varemerkedirektivet art. 3.1.b-d og art. 3.3. Vilåårene gjelder med andre ord likt for alle typer av merker.

De omstendigheter som skal til for at særpreg erverves gjennom bruk, er som sagt fastslått av Domstolen i de forente sakene C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee.<sup>197</sup>

Anvendt på spørsmålet om en vares form kan erverve særpreg gjennom bruk, følger at

---

<sup>193</sup> Se i denne retning, Lassen/Stenvik 2003 s. 58-59

<sup>194</sup> Se oppregningen i Lassen/Stenvik 2003 s. 61 flg., og Irgens-Jensen: *Registrering og bruk av GULE SIDER som varemerke. Høyesteretts dom 6. desember 2005* I: *Nytt i Privatretten* 2006 nr. 1 s. 12-15

<sup>195</sup> For direkte henvisning til de øvrige rettskildefaktorer viser jeg til der disse er nevnt i kapitlet.

<sup>196</sup> Sml. 2002 s. I-05475

<sup>197</sup> Sml. 1999 side I-02779, premiss 47

bruken må ha ført til at en vesentlig del av omsetningskretsen assosierer formen med varemerkets innehaver og ikke med andre foretak, og at en tror at varer med denne formen stammer fra varemerkeinnehaveren.<sup>198</sup>

Varemerkedirektivet art. 3.1.e inneholder imidlertid et viktig unntak i forhold til innarbeidelse av tegn, som utelukkende består av en form som følger av varens egenart, som er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat, eller som gir varen en betydelig verdi. I varemerkeloven finnes den tilsvarende bestemmelsen i § 13 annet ledd. Av forarbeidene fremgår at bestemmelsen ble inntatt i loven for å svare til Varemerkedirektivets art. 3.1.e.<sup>199</sup> Regelen er først og fremst begrunnet i det hevdvunne prinsipp at varemerkeretten skal beskytte kjennetegn, mens tekniske løsninger og estetiske formgivninger skal beskyttes via de tidsbegrensede enerettene etter patentloven og designloven.<sup>200</sup>

At lovgiver har valgt å regulere dette i en egen bestemmelse i stedet for å innfortolke registreringshindringen i varemerkeloven § 13 første ledd annet punktum, trekker i retning av at hensynet til ikke tidsubegrenset å monopolisere tekniske løsninger eller en vares funksjonelle kjennetegn, står høyt i kurs. EF-domstolen supplerte dette med at Varemerkedirektivet således har til formål å unngå at varemerkebeskyttelsen går videre enn de tegn som gir mulighet til å atskille en vare fra andre søkeres varer, ”og virker som en hindring for, at konkurrenterne frit kan udbyde varer, der inkorporerer de tekniske løsninger eller de nævnte funktionelle kendetegn, i konkurrence med varemærkeindehaveren”, jf. C-299/99 Philips premiss 78.

Et spørsmål som kan stilles i denne sammenheng er om friholdelsesbehovet kan benyttes som selvstendig nektelsesgrunn mot registrering av merker som utelukkende består av varens form eller utstyr.

---

<sup>198</sup> Se i denne retning C-299/99 Philips, Sml. 2002 s. I-05475, premiss 61 og 65

<sup>199</sup> Ot.prp. nr. 72 (1991-1992) s. 80

<sup>200</sup> Nitter: lovkommentar note 84 til vml. § 13 annet ledd. Lov av 12. desember 1967 nr. 15 (patentloven) § 40 og lov av 14. mars 2003 nr. 15 (designloven) § 23

I følge ordlyden i Varemerkedirektivet art. 3.3 kan særpreg bare erverves gjennom bruk i de tilfeller art. 3.1.b-d i utgangspunktet hindrer registrering. Beskyttelse for merker som omfattes av art. 3.1.e, kan med andre ord aldri oppnås på bakgrunn av innarbeidelse.<sup>201</sup> EF-domstolen sondret mellom Varemerkedirektivet art. 3.1.c og art. 3.1.e i de forente sakene C-53/01 – C-55/01 Linde m. fl.<sup>202</sup> Retten uttalte at dersom Varemerkedirektivet art. 3.1.e ikke kommer til anvendelse på søknaden om registrering av en vares form, ”fremgår det hverken af ordlyden af direktivets art. 3, stk. 1, eller af direktivets opbygning, at de andre registreringshindringer i denne bestemmelse, herunder i artiklens stk. 1, litra c), ikke ligeledes kan anvendes på ansøgninger om registrering af tredimensjonale varemærker, som består af varens form”, jf. premiss 66. I og med at registreringsnektelsene skal vurderes uavhengig av hverandre, kan et tegn som ikke nektes registrering etter litra e) likevel kunne nektes registrering etter litra b), c) eller d) jf. premiss 67 og 68. EF-domstolen har gjentatte ganger fastslått at bestemmelsene skal tolkes i lys av den allmenne interesse som ligger bak hver av dem.<sup>203</sup>

Konsekvensen blir at friholdelsesbehovet bare får betydning som begrunnelse for å nekte registrering av en vares form, i de tilfeller formen ikke faller inn under Varemerkedirektivet art. 3.1.e. Tilsvarende må da gjelde for anvendelsesområdet til varemerkeloven § 13 annet ledd.<sup>204</sup>

### 5.3.6 Friholdelsesbehovet som skranke for innarbeidelse av farger som varemerke

I saken C-104/01 Libertel Group<sup>205</sup> drøftet EF-domstolen spørsmålet om hvorvidt farger i seg selv kan registres som varemerke etter Varemerkedirektivet art. 3.1.b. Retten fant at

---

<sup>201</sup> Se C-299/99 Philips, Sml. 2002 s. I-05475, premiss 57

<sup>202</sup> Sml. 2003 s. I-03161

<sup>203</sup> C-108/97 – C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Sml. Premissene 25-27, C-299/99 Philips, Sml. Premiss 77.

<sup>204</sup> Merk dog at friholdelsesbehovet ikke har status som selvstendig nektelsesgrunn etter art. 3.1.c

<sup>205</sup> Sml. 2003 s. I-03793

Varemerkedirektivet art. 2 ikke var til hinder for det, så fremt det kunne gjengis grafisk og være egnet til å skille virksomhetens vare og tjenester fra andre virksomheters.

Registrering av farger i seg selv uten begrensninger, ville etter rettens mening medføre at ”det ringe antal af farver der reelt er til rådighed, at et lille antal registreringer som varemærke for tjenesteydelser eller varer vil kunne udtømme hele den farvepalet, der er til rådighed”, jf. premiss 54. Et så omfattende monopol ville ikke være forenlig med hensynet til lojal konkurranse. Innehavere av rene fargeregistreringer ville i tilfelle få en uberettiget konkurransefordel i forhold til andre. I tillegg ville slike registreringer være til skade for de samfunnsgagnlige hensyn til økonomisk utvikling og virksomhetsinnovasjon.

I juridisk teori er *Libertel*-dommens tolket som at friholdelsesbehovet for farger ble gitt en særlig sterk stilling.<sup>206</sup> I forslaget til avgjørelse i saken C-392/02 P SAT.2 la generaladvokat Jacobs imidlertid en annen tolkning til grunn.<sup>207</sup> Han la vekt på at retten i *Libertel*-dommen ikke snakket om at ”tegn »frit skal kunne anvendes af alle«, men snarere om »ikke utilbørlig at begrænse« rådigheden. Dette gøres herudover i spesifik sammenheng med tegn, hvoraf der findes en begrænset række, idet antallet af farver, som gennemsnitsforbrukeren er i stand til at atskille fra hinanden, er ikke særlig stort”, jf. premiss 26.

Av Jacobs *raisonnement* sammenholdt med EF-domstolen i *Libertel*-saken, begrunnes skranken for registrering av farger i seg selv, altså ikke i hensynet til friholdelsesbehovet, men snarere i hensynet til fri konkurranse. Hensynet til fri konkurranse har imidlertid nær sammenheng med friholdelsesbehovet, og i så henseende er det ikke uriktig å tolke dommen som at friholdelsesbehovet blir gitt en særlig sterk stilling i forhold til registrering av farger i seg selv.

---

<sup>206</sup> Stenvik: *Farger som varemerker I*: Nytt i Privatreten 2003 nr. 3 s. 11

<sup>207</sup> Forslag til avgjørelse fra generaladvokat Jacobs fremsatt den 11. mars 2004 til sak C-329/02 P SAT.2, Sml. 2004 s. I-08317

Etter EF-domstolens avgjørelse må adgangen til å registrere spesifikke farger som varemerker være begrenset. Etter rettens mening kan en farge kun antas å ha ”fornødent særpræg før brug i undtagelsestilfælde” jf. premiss 66. Slike tilfeller vil foreligge dersom antallet av varer eller tjenesteytelser ”som varemærket søges registreret for, er meget begrenset og det relevante marked er meget specifikt”, jf. premiss 66.

Retten åpner altså for at farger kan registreres i kraft av innarbeidelse. Denne vurderingen blir underlagt de samme vurderingsnormer som retten i de forente sakene C-108/97 – C-109/97 Chiemsee<sup>208</sup> la til grunn, jf. premiss 67. Dersom retten etter en samlet vurdering finner at innarbeidelsen av fargen som varemerke ikke er tilstrekkelig, vil friholdelsesbehovet og hensynet til fri konkurranse utgjøre en skranke for registrering av fargen i kraft av innarbeidelsen.

#### 5.4 Rettsvirkninger av bruk etter at merket er registrert.

##### 5.4.1 Status som ”velkjent”

Etter at varemerket er registrert, kan et varemerkes særpreg styrkes ytterligere gjennom bruk og innarbeidelse.<sup>209</sup> Særlig sterke merker gis etter varemerkeloven § 6 annet ledd, den såkalte ”kodakregelen”, et utvidet vern utover de rene forvekslingstilfellene” og ”et vern mot risiko for assosiering.”<sup>210</sup> For å nyte godt av denne utvidede beskyttelsen, må merket i følge forarbeidene være ”særlig sterkt innarbeidet og kjent i vide kretser her i riket”.<sup>211</sup> Slike merker anses som velkjente. Et kjennetegn på at et merke er velkjent, er at det ikke er behov for nærmere forklaring på hvilke varer det gjelder, slik for eksempel situasjonen er for Kodak, Coca-Cola og Freia.

---

<sup>208</sup> Sml. 1999 s. I-2779, premiss 49 flg.

<sup>209</sup> Lassen/Stenvik 2003 s. 57

<sup>210</sup> Nitter: Kommentar til varemerkeloven I: Norsk Lovkommentar note 36 [sitert 21 nov. 2006]

<sup>211</sup> Innst. 1958 s. 16-17



Hvorvidt vernet for GULE SIDER ble ansett å være svakt, sterkt eller endog velkjent, uttalte førstvoterende at merket på søknadstidspunktet utvilsomt hadde fått ”en påtakelig goodwillverdi”, jf. premiss 64.<sup>212</sup> Varemerkeloven § 6 annet ledd bruker uttrykket ”goodwill” om den anseelse et velkjent merke har. Etter denne bestemmelsen er merkets goodwill ett av flere moment som skal tas i betraktning i forvekselbarhetsvurderingen. Uttalelsen til førstvoterende om at merket hadde fått ”en påtakelig goodwillverdi” trekker i retning av at merket faller inn under dette utvidede vern, og således ble ansett som velkjent.

#### 5.4.2 Vernet tapes

En av konsekvensene som følger av varemerkers funksjon som garanti for kommersiell opprinnelse, fremgår av varemerkeloven § 25 annet ledd.<sup>213</sup> Etter denne bestemmelsen kan en varemerkeregistrering slettes ved dom, dersom merket etter registreringen ”åpenbart har mistet karakteren av særmerke”. Uttrykket ”åpenbart har mistet karakteren av særmerke” innebærer at merket har mistet sin distinktive evne. Det har i stedet gått over til å bli en generisk betegnelse, bransjesymbol eller kvalitetsbetegnelse for slike varer registreringen gjelder. I både forarbeider, rettspraksis og i rettsteorien kalles dette at merket *degenerer*.<sup>214</sup> Hensynet til fri konkurranse tilsier at degenererte merker fristilles til allmenn bruk. En innføring i Varemerkeregisteret gir med andre ord bare en presumsjon for enerett.<sup>215</sup>

Hvilke omstendigheter er det som kan føre til at merket degenerer?

Varemerkeloven gir ingen anvisning utover at merket åpenbart må ha mistet karakteren av særmerke. Varemerkedirektivets tilsvarende bestemmelse i art. 12.2.a spesifiserer imidlertid nærmere. Etter denne bestemmelsen er det en grunn til å oppheve registreringen

---

<sup>212</sup> Rt. 2005 s. 1619 (Gule Sider)

<sup>213</sup> Se i denne retning saken C-371/02 Bostongurka, Sml. 2004 s. I-10761, premiss 21, for så vidt gjelder varemerkedirektivets tilsvarende bestemmelser

<sup>214</sup> Innst. 1958 s. 23, Rt. 1975 s. 756 (SALVEQUICK), Lassen og Stenvik 2003 s. 106

<sup>215</sup> Jf. også varemerkeloven §§ 25 første ledd, 25 annet ledd annet og tredje alternativ og § 25a første ledd.

dersom merket ”som følge av innehaverens virksomhet eller uvirksomhet er blitt den vanlige betegnelse i handelen for en vare eller tjeneste som det er registrert for”.

I saken C-145/05 Levi Strauss ble retten forelagt spørsmålet om en varemerkekrenkers atferd kan føre til at merkehavernes merke mister sitt tap av særpreg.<sup>216</sup> Domstolen tolket art. 12.2.a på ordet og uttalte at når tapet av særpreg står i forbindelse med ”en virksomhet udøvet af tredjemand, der har gjort brug af et tegn, som har krænket varemærket, skal varemærket således fortsat nyde beskyttelse” jf. premiss 19.

Dermed er det bare ”innehaverens” aktive eller passive bruk som har betydning for merkets overlevelsessevne som virksomhetens særskilte kjennetegn.

I Levi Strauss-saken uttalte Domstolen at vurderingen beror på en interesseavveining mellom innehaverens interesse i å sikre ”varemærkets væsentligste funktion”, og konkurrentenes interesse i å kunne råde over arts- og tjenestebeskrivende tegn, jf. premiss 29.<sup>217</sup> Beskyttelsen er således betinget av at varemerkeinnehaveren er ”tilstrækkelig agtpågivende med hensyn til at gripe ind over for andre ervervsdrivende brug af tegn, der vil kunne krænke hans varemærke”, jf. premiss 30. Dersom varemerkeinnehaveren for sent benytter de beskyttelsesforanstaltninger etter Varemerkedirektivet art. 5, vil denne passiviteten kunne føre til at den rettsstridige bruken omdanner merket til en alminnelig betegnelse.

I følge forarbeidene til varemerkeloven § 25 annet ledd, kan degenerasjon også bli resultatet dersom den rettsstridige bruken er av en slik karakter at den ikke kan betegnes som varemerkeinngrep i lovens forstand. I slike tilfeller kan bruken ikke hindres med inngrepssøksmål.<sup>218</sup> Slik varemerkebruk foreligger hvis merket benyttes som ”alminnelig artsbetegnelse i aviser, tidsskrifter, lærebøker, håndbøker, leksika og lignende trykte

---

<sup>216</sup> Sml. 2006 s. I-3703

<sup>217</sup> Se også C-104/01 Libertel, Sml. 2003 s. I-3793

<sup>218</sup> Innst. 1958 s. 23 venstre spalte

skrifter”.<sup>219</sup> Et merke kan også degenerere dersom befolkningen tar i bruk merket som alminnelig betegnelse på det vareslag merket er registrert for. Et merke som av denne grunnen står i fare for degenerasjon, er GOOGLE for søkemotor. På folkemunne er det blitt populært å benytte denne betegnelsen som verb, ”å google”, for å søke etter informasjon på internett.<sup>220</sup> Andre merker som enten har degenerert eller i perioder stått i fare for å dø, er Primus for stormkjøkken, Termos for termos, Dynamitt for sprengstoff, Nylon for en type elastisk materiale, Singer for symaskiner og Filofax for almanakker.

Massiv markedsføring som fører til at merket blir godt kjent eller velkjent, er med andre ord ingen garanti for at merket ikke løper risiko for degenerasjon. Lovgiver har imidlertid lovfestet noen forsvarsmekanismer mot degenerasjon i varemerkeloven § 11. Etter denne bestemmelsen kan varemerkehaveren kreve at forfattere av ulike litterære verk benytter betegnelsen ® i tilknytning til merket de skriver om.

Alt håp trenger likevel ikke være ute. Gjennom konsekvent og eksklusiv bruk over lang tid, og gjennom massiv og landsomfattende markedsføring, kan et merke så å si ”gjenoppstå fra de døde” og regenerere slik GULE SIDER gjorde, jf. Rt. 2005 s. 1619 (Gule Sider).

---

<sup>219</sup> Innst. 1958 s. 23 venstre spalte

<sup>220</sup> Både saksøker og saksøkte anførte at ”google” ble brukt som verb for å søke på internett, jf. Oslo Tingretts dom, RG. 2004 s. 1542 (Google)

## 6 Konklusjon

Det er en nær sammenheng mellom et merkes distinktive evne, innarbeidelse og varemerkebruk. På den ene siden kan et i utgangspunktet deskriptivt merke etter omfattende og konsekvent bruk, registreres i kraft av innarbeidelse. På den annen side kan bruken få to utfall. Enten styrkes distinktiviteten og merket er på vei til å få status som velkjent, eller merket går over til å bli en alminnelig betegnelse i dagliglivets eller bransjens språk. Merket mister da sin distinktive evne og degenererer. Alt håp trenger likevel ikke å være ute. Som Gule Sider-dommen er et bevis på, kan merker som en gang har degenerert gjennom bruk og innarbeidelse, atter få vern.

Wessmann har hevdet at jo ”fler märken som kommer in, desto mindre blir värdet av vart och ett.”<sup>221</sup> Dersom distinktivitetsvurderingen håndheves for mildt kan det føre til en inflasjon av merker. Ytterste konsekvens av dette kan være at varemerkesystemet kolliderer og det er ingen tjent med. Det er derfor all mulig grunn til ikke å håndheve distinktivitetskravet som registreringsvilkår for mildt.

---

<sup>221</sup> Wessmann 2002 s. 337

## 7 Litteraturliste

### Bøker og artikler

Asland, John: *Beskyttelse av geografiske betegnelser*

I: Tidsskrift for rettsvitenskap 2003 s 366

TFR-2003-366

Bernitz, Ulf: *Immaterialrett*

Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson og Claes Sandgren

Handelsbolaget Immateriellt Rättsskydd, 6. utg.

Stockholm 1998

ISBN: 91-7223-043-6

Eckhoff, Torstein: *Rettskildelære*

Universitetsforlaget, 5. utg. ved Jan E. Helgesen

Oslo 2001

Eckhoff, Torstein og Smith, Eivind: *Forvaltningsrett*

Torstein Eckhoff og Eivind Smith

Universitetsforlaget, 7. utg. Revidert ved Eivind Smith

Oslo 2003

ISBN: 82-15-00397-4

Husberg, Karl: *Om varemærker og deres registrering*

Steen'ske Bogtrykkeri og Forlag

Kristiania 1916

Irgens-Jensen, Harald: *Registrering og bruk av GULE SIDER som varemerke. Høyesteretts dom 6. desember 2005* I: *Nytt i Privatretten* 2006 nr. 1

Knoph, Ragnar: *Åndsretten*  
Universitetsforlaget,  
Oslo 1936

Koktvedgaard, Mogens: *Lærebog i Immaterialret*  
Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 7. utg, 1. opplag.  
København 2005  
ISBN: 87-574-1021-6

Koktvedgaard, Mogens og Wallberg, Knud: *Varemærkeret*  
Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 3. utg. ved Knud Wallberg,  
København 2004  
ISBN: 87-574-0991-9

Lassen, Birger Stuevold: *Oversikt over norsk varemerkerett*  
Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik  
Bind 1, 2. utg. Revidert versjon.  
Utgitt av "Fondet til fremme av forskning på privatrettens område"  
Oslo 2003  
ISBN: 82-7236-161-2

Nordell, Per Jonas: *Varumärkesrättens skyddsobjekt Om ordkännetecknets mening och referens*  
Stiftelsen MercurIUS. Handelshögskolan i Stockholm  
Stockholm 2004  
ISBN: 91-975084-0-3

Sejersted, Fredrik: *EØS-rett*

Fredrik Sejersted, Finn Arnesen, Ole-Andreas Rognstad, Sten Foyn og Helge Stemshaug  
Senter for Europa-rett. Universitetet i Oslo.

Universitetsforlaget

Oslo 1999

ISBN: 82-00-22469-4

Stenvik, Are: *Erverv av særpreg gjennom bruk. OHIM-praksis I: Nytt i Privatretten* 2000  
nr. 4

Stenvik, Are: *Farger som varemerker I: Nytt i Privatretten* 2003 nr. 3

Stenvik, Are: *Tredimensjonale varemerker – friholdelsesbehovet I: Nytt i Privatretten* 2003  
nr. 2

Stenvik, Are: *Varens form som varemerke – EF-domstolens avgjørelse i Philips v. Remington I: Nytt i Privatretten* 2002 nr.3

Wessman, Richard: *Varumärkeskonflikter: förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten*

Norstedts Juridik AB, Stockholm 2002

Avhandling (doktorgrad) - Stockholms Universitet

ISBN 91-39-00844-4

## **Annet**

Avgjørelsene fra EF-domstolen har jeg funnet i Samling av avgjørelser (Sml.) og  
<http://curia.europa.eu/da/content/juris/index.htm>

Nitter, Peter. Kommentar til lov om varemerker av 3. mars 1961 nr. 4 (varemerkeloven)

I: Norsk lovkommentar

Gyldendals rettsdata

[www.rettsdata.no/karnov](http://www.rettsdata.no/karnov)

NOU 2001:8 *Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II*

SOU 1958:10 *Förslag till varumärkeslag. Betenkande avgivet av varumärkes- och  
firmautredningen*

Stockholm 1958



